



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 27 april 2011

## **Klagande**

Grunda AB

523 85 Ulricehamn

Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 142, 401 22 Göteborg

## **SAKEN**

Registrering av varumärket GRUNDA

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 19 maj 2009  
angående v.ans. nr 07-10306, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar  
ansökan åter till PRV för erforderlig behandling.

EE

---

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

**YRKANDEN M.M.**

Grunda AB har i Patentbesvärsrätten vidhållit ansökan, i *första hand* med den varuförteckning som omfattas av det överklagade beslutet och i *andra hand* med följande justering av varuförteckningen.

Varorna ”kemikalier för industriell användning och för användning i jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk” i klass 1 ändras till ”kemikalier för industriell användning och för användning i jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk (ej färger)” och följande varor och tjänster utgår: ”lacknafta” i klass 1, ”fernissor och lacker, rostskyddspreparat (för konservering) mot angrepp på trä; rostskyddsoljor och -fetter; färgämnen; förtunningsmedel för färger och lacker” i klass 2, ”sprutpistoler för färg; sprutmaskiner” i klass 7, ”målarrollrar och målarpenslar” i klass 16, ”spackel” i klass 17, ”färgtråg av plast” i klass 20 och ”återförsäljartjänster vid försäljning av lacknafta, fernissor och lacker; rostskyddspreparat (för konservering) mot angrepp på trä; rostskyddsoljor och -fetter; färgämnen; förtunningsmedel för färger och lacker; sprutpistoler för färg; sprutmaskiner; målarrollrar och målarpenslar; spackel; färgtråg av plast” i klass 35.

I *sista hand* har Grunda AB yrkat att märket ska registreras för de varor eller tjänster för vilka Patentbesvärsrätten finner att märket har särskiljningsförmåga.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket GRUNDA i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som ansökningsområdet omfattar och att märket i vart fall genom omfattande användning förvärvat sådan förmåga.

Grunda AB har till utveckling av talan anfört bl.a följande.

Ordet grunda kan inte anses vara beskrivande för det stora flertalet av de sökta varorna och tjänsterna. Ordet grunda kan inte anses ange användningsområdet för t.ex stuprännor, cykelställ, nyckelskåp, gardinstänger, grammofonskivor, städtjänster, teknisk konsultation etc. Att skapa grund för något är knappast en språkligt korrekt beskrivning av de sökta varorna och tjänsterna. Att grunda ska vara jämförbart med ”grundmåla” enligt Nationalencyklopedin må vara hänt, men det kan inte av den anledningen anses vara beskrivande för alla produkter som avses med ansökan. Ordet grunda kan ha flera betydelser, t ex att etablera, starta eller bilda, som i att grunda ett företag, samt att upprätta, som i att upprätta en skrift m.m. Enbart en av flera betydelser kan inte ligga till grund för ett beslut att märket saknar särskiljningsförmåga.

Det finns inget frihållningsbehov för tredje man eftersom denne inte kan anses förhindrad att marknadsföra sina varor eller i löpande text använda ordet som ett verb.

Grunda AB har en tidigare registrerad rättighet till märket GRUNDA genom svensk varumärkesregistrering nr 359269 i klasserna 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22 och 35; samt svensk firmaregistrering för Grunda AB. Redan av detta skäl kan inte tredje man lida förfång av en nyregistrering för kännetecknet GRUNDA. Den tidigare registreringen omfattar de flesta varor som PRV nu menar att märket GRUNDA saknar särskiljningsförmåga för. Det finns ingen lagändring eller praxis som kan motivera en annan bedömning av särskiljningsförmågan nu jämfört med år 2003, då kännetecknet GRUNDA ansågs inneha för registrering erforderlig särskiljningsförmåga efter att sökanden undantagit färg och bets.

Grunda AB säljer främst till grossister, men också till återförsäljare med yrkesbutiker där enbart yrkesfolk handlar såsom snickare. Kunderna är i allt väsentligt professionella yrkesutövare inom industrin eller i branscher såsom el, VVS och bygg. Yrkesfolk i branschen måste anses ha hög märkeskännedom. Kretsen är relativt sett begränsad till antalet personer varför det får anses vara lättare att inom denna krets av yrkesutövare inarbeta ett kännetecken oaktat att detta eljest skulle kunna anses vara i avsaknad av särskiljningsförmåga.

Grunda AB startades år 2000 och omsätter idag ca en halv miljard kronor. Kännetecknet GRUNDA har använts allt sedan starten för ett stort antal varor och tjänster inom byggförnödenheter, el och VVS, lås och beslag, industrigummi, samt städ och rengöring. Bolaget har tidigare ingivit dokumentation som visar exempel på olika varor för vilket kännetecknet GRUNDA har använts för på marknaden.

Genom konsekvent användning av kännetecknet GRUNDA i en icke obetydlig omfattning under lång tid har kundkretsen kommit att koppla ordet grunda till sökanden för de ifrågavarande varorna. Det får därför anses att, för den händelse GRUNDA skulle sakna en inneboende särskiljningsförmåga, denna förvärvats genom omfattande och långvarig

användning och att detta även tillkommer varor och tjänster av liknande slag.

Grunda AB är ett stort företag med omfattande ekonomiska resurser. Det har visats, genom till PRV insända intyg, att GRUNDA har kommit att uppfattas som ett kännetecken.

-----

Grunda AB har i Patentbesvärsrätten åberopat i huvudsak samma utredning som hos PRV, bl.a. intyg avgivna av branschorganisationen Sveriges Bygg & Järnhandlareförbud, återförsäljarorganisationerna Interparens AB, Järniakedjan AB och Optimera Svenska AB samt av facktidskriften Järn, Bygg & Färg.

## **DOMSKÅL**

Till att börja med konstaterar Patentbesvärsrätten att vad Grunda AB anfört, om att omsättningskretsen i allt väsentligt skulle bestå av yrkesfolk, inte avspeglas i varuförteckningen för det sökta märket. Märket avser sålunda ett flertal varor som används även av konsumenter, bl.a. skrapor och skrapverktyg (handverktyg) i klass 8. Omsättningskretsen får därmed anses innefatta både näringsidkare och konsumenter i allmänhet.

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att beteckningen GRUNDA kan användas för att beskriva användningsområdet för i vart fall måleri-varor; i särskilt hög grad är GRUNDA beskrivande för varor som kan användas i samband med grundmålning.

Den varuförteckning som ansökan numera omfattar, även enligt yrkandet i andra hand, avser bl.a. sådana skrapor och skrapverktyg (handverktyg) i klass 8, vilka kan användas vid t.ex. underarbete för grundmålning. Därmed saknar beteckningen GRUNDA i sig för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för vissa av de varor som ansökan avser, både enligt yrkandet första och andra hand.

Frågan är då om beteckningen GRUNDA har förvärvat särskiljningsförmåga för nu aktuella varor genom användning.

Av de intyg som Grunda AB har åberopat i målet framgår, att bl.a. de företrädare för bransch- och återförsäljarorganisationerna inom bygg- och järnhandeln som avgivit intygen, uppfattar att beteckningen GRUNDA har använts på den svenska marknaden i mycket stor omfattning och för ett mycket stort antal varor, däribland målarfärger och därmed liknande varor som t.ex. penslar, och att beteckningen blivit känd som ett varumärke för de varor som det används för.

Vidare framgår, att den som för facktidskriften Järn, Bygg & Färgs räkning avgivit intyg, uppfattar att beteckningen GRUNDA i handelsledet i Sverige uppfattas som ett kännetecken för varor av det slag som märket avser, bl.a. målarfärger m.m.

De företrädare för bransch- och återförsäljarorganisationer som avgivit de i målet åberopade intygen får förutsättas ha en god överblick över bl.a. hur kännetecken som används i bygg- och järnhandeln uppfattas i handelsledet. Detta gäller också företrädare för den ovan nämnda facktidskriften. Med hänsyn härtill får de åberopade intygen anses ge vid handen att varumärket GRUNDA i handelsledet uppfattas som ett kännetecken för de bygg- och järnhandelsvaror, inbegripet målerivaror, som det avser.

Någon utredning har dock inte lagts fram som visar vilka hållpunkter företrädarna för bransch- och återförsäljarföreningarna har för hur beteckningen uppfattas i konsumentledet. Det kan därför inte anses tillförlitligen utrett att beteckningen GRUNDA i hela omsättningskretsen har kommit att uppfattas som ett kännetecken för bl.a. måleri-produkter. Därmed är det inte heller visat att GRUNDA har förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för produkter av detta slag.

Genom sitt yrkande i sista hand har Grunda AB begränsat ansöknings- på det sättet att de varor eller tjänster för vilka märket GRUNDA saknar särskiljningsförmåga utgår.

Så som Patentbesvärslagen inledningsvis konstaterat är märket beskrivande för måleri-produkter. Dessa kan innefatta – förutom de varor som undantagits genom yrkandet i andra hand – metaller i folie- och

pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer i klass 2, skrapor och skrapverktyg (handverktyg) i klass 8 samt återförsäljartjänster avseende dessa varor i klass 35, för vilka märket följaktligen saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Överklagandet ska därmed bifallas på så sätt att ansökan om registrering av märket GRUNDA kan beviljas med den begränsning av varuförteckningen som följer av bolagets yrkande i andra hand samt genom att ”metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer” i klass 2 och 35 samt ”skrapor och skrapverktyg (handverktyg)” i klass 8 och 35 dessutom utgår.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 2 (Formulär B)

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, och Jeanette Bäckvall samt adjungerade ledamoten Jon Bergman, referent. Enhälligt.