



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelad i Stockholm den 31 mars 2011

Klagande

GS

SAKEN

Registrering av varumärkena TSE-Resultat och TSE-Förbättringsdiagnos

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 22 september 2009
angående v.ans. nr 08-08813 och 08-11134, se bilaga 1-2

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärslätten undanröjer de överklagade besluten och visar
ansökningarna åter till PRV för fortsatt handläggning.

EE

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

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH FRAMSTÄLLDA YRKANDEN

GS ansökte den 29 september 2008 om registrering av varumärket TSE-Resultat och den 8 december 2008 om registrering av märket TSE-Förbättringsdiagnos. Båda ansökningarna avsåg tjänster i klasserna 35 och 41.

GS kompletterade den 7 oktober 2008 ansökningen avseende TSE-Resultat, med namnunderskrift i original. På kompletteringsskriften finns efter uppräknade tjänster i klass 41 följande odaterade tillägg antecknat med blyerts "samtliga tjänster ej avseende språkkunskaper el. utvärderingar för dessa". Någon motsvarande anteckning finns inte på kompletteringsskriften avseende TSE-Förbättringsdiagnos, inkommen till PRV den 5 januari 2009.

PRV anförde i förelägganden daterade den 16 januari 2009 respektive den 17 april 2009 att de sökta märkena var förväxlingsbara med de i överklagade besluten motanförda gemenskapsvarumärkena bestående av eller innehållande bokstavskombinationen TSE.

I skrifter som inkom till verket den 10 februari 2009 respektive den 24 april 2009 ändrade GS ansökningarnas tjänsteförteckning genom att lägga till klass 16. Klass 41 omformulerades på följande sätt: "Utbildningstjänster, hållande av seminarier och studiecirkel, konsultation samtliga gällande oberoende av ämnesområde med undantag av att det ej gäller för användning vid utbildning i och utvärdering av språkkunskaper, yrkesrådgivning (utbildning eller träningsråd); utbildning i mental träning; utbildningsakademier". Klass 35 omnämndes inte.

I nya förelägganden i båda ärendena, daterade den 22 maj 2009, upplyste PRV att tillägget av klass 16 utgjorde en otillåten utvidgning och att det för skydd även i den klassen krävdes en ny ansökan. PRV frågade vidare om GS helt önskade stryka klass 35 från ansökningarna och tillade att klass 35 borde utgå för att frångå förväxlingsrisk samt att det ovan nämnda, i klass 41, med blyerts antecknade tillägget "samtliga tjänster ej avseende språkkunskaper eller utvärderingar för dessa" borde läggas till den i ansökningarna ursprungligen fogade varuförteckningen.

PRV meddelade därefter beslut i ärendena den 22 september 2009. I skrift som kom in till PRV den 25 september 2009, d.v.s. efter PRV:s beslut, strök GS klass 16 från varuförteckningen samt höll fast vid de ändringar i klass 41 som gjorts i de tidigare skrifterna inkomna den 10 februari respektive den 24 april 2009.

Yrkanden m.m.

GS har i Patentbesvärslätten vidhållit ansökningarna men ändrat tjänsteförteckningen i respektive mål till att endast avse ”41 - Utbildningstjänster, hållande av seminarier och studiecirklar, konsultation samtliga gällande oberoende av ämnesområde med undantag av att det ej gäller för användning vid utbildning i och utvärdering av språkkunskaper; yrkesrådgivning (utbildning eller träningsråd); utbildning i mental träning; utbildningsakademier”.

GS har, som det får förstås, gjort gällande att PRV i sina beslut inte tagit hänsyn till att han strukit klasserna 16 och 35 samt ändrat klass 41 på angivet vis. Han har vidare, som det får förstås, gjort gällande att de sökta märkena TSE-RESULTAT och TSE-FÖRBÄTTRINGSDIAGNOS med den ändring som gjorts av respektive tjänsteförteckning inte längre är förväxlingsbara med de motanförda gemenskapsvarumärkena innehållande eller bestående av beteckningen TSE.

SKÄL

GS har i Patentbesvärslätten strukit klass 16 från de båda ansökningarnas tjänsteförteckning. Han har vidare tydliggjort att klass 35 utgått. Patentbesvärslätten har således vid bedömningen endast att ta hänsyn till tjänsteförteckningen i klass 41 såsom den numera är utformad.

PRV har i de överklagade besluten anfört att den företagna ändringen av respektive tjänsteförteckning är otydlig och även innebär en utvidning av den ursprungliga ansökan. Eftersom PRV ansåg att en sådan utvidning inte var tillåten bedömdes märkena utifrån de ursprungligen ingivna tjänsteförteckningarna.

Av utredningen i målet synes framgå att de båda ärendena fram till föreläggandet den 22 maj 2009 handlagts var för sig. Den tillagda blyertsanteckningen har sålunda endast gjorts i ansökningsakten avseende varumärket TSE-Resultat. Det framgår emellertid inte i det ärendet vid vilken tidpunkt GS lagt till, att de sökta tjänsterna i klass 41 ej avsågs användas vid utbildning i, och utvärdering av, språkkunskaper.

Vidare framgår det inte av de överklagade besluten om PRV ansett att endast det av GS den 10 februari respektive den 24 april 2009 gjorda tillägget av klass 16 utgjort en utvidning eller om detta även gällde ändringen i klass 41. Slutligen framgår inte heller om uppgivna otydligheter bestått i att klass 35 inte uttryckligen undantagits från respektive tjänsteförteckning eller om otydligheten även ansetts omfatta utformningen av förteckningen beträffande klass 41.

Sammantaget finner Patentbesvärslätten att det föreligger ovisshet om vad PRV prövat i de överklagade besluten. Ansökningarna bör därför visas åter till PRV för fortsatt handläggning.

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon Bergman. Enhälligt.