



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelad i Stockholm den 18 augusti 2011

Klagande

Roca Industry AB

Box 693, 135 26 Tyresö

Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB

Box 10316, 100 55 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket ROCA i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 2 september 2009
angående v.ans. nr 05-02015, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar
ansökan åter till PRV för förnyad prövning.

LC

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.

Roca Industry AB (Roca) har i Patentbesvärsträtten vidhållit ansökningsen.

Roca har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta varumärket ROCA i figur inte är ägnat att uppfattas som släktnamnet Roca. Bolaget har också hållit fast vid att det sökta varumärket under alla förhållanden inte är förväxlingsbart med den motanförda enskilda firman ROCA ELECTRONIK (500328-4857). Vidare har Roca här åberopat att innehavaren av det motanförda varumärket ROCA i visst utförande (vm. reg. nr 110051), Roca Sanitario, S.A, numera har medgivit att det sökta märket registreras.

Härutöver har Roca anfört att PRV handlagt registreringsärendet felaktigt, dels på så sätt att verket först efter mer än fyra år anförde släktnamnet som hinder, dels på så sätt att verket efter att ha frånfällt sin hänvisning till den enskilda firman åter anförde den som ett hinder.

Roca har till utveckling av talan anfört bl.a. följande.

Släktnamnet Roca anfördes inte som hinder mot registrering när ansökan lämnades in utan först fyra år senare. Det kan inte vara förenligt med god handläggningssed att anförda ett hinder av formalianatur efter fyra års handläggning. Redan på denna grund borde hindret frånfallas.

Roca ingår i bolagets firma och bolaget har också skydd för varumärket ROCA sedan 1999 genom varumärkesregistreringen ROCA (vm.reg. 329740). Firmadominanten Roca har ingått i firmorna Roca Marketing AB och Roca International Marketing AB sedan år 1978. Vidare utgör Roca en misspelling av fisken rocka. Roca betyder också sten på spanska. Ett stort antal av de första 30 träffarna vid en sökning på Goggle hänvisar till Roca Industry AB. Några hänvisningar till släktnamnet Roca som sådant förekommer inte. Det finns i Sverige fyra firmaregistreringar innehållande ordet Roca. Sammantaget är Roca inte ägnat att uppfattas som annans släktnamn.

Den enskilda firman ROCA ELECTRONIK anfördes ursprungligen som hinder mot bolagets registrering. Efter det att PRV föreslagit ändringar av varuförteckningen i klass 9 och Roca accepterat dessa frånfölls firman som hinder. Efter det att ärendet bytt handläggare vid verket anfördes av

oförklarlig anledning firman åter som hinder. PRV:s agerande måste anses vara direkt felaktigt i och med att en sökande måste kunna förlita sig på ett formellt skriftligt besket från en myndighet.

ROCA ELECTRONIK ska enligt verksamhetsbeskrivningen bedriva handel med elektronikvaror och diverse service- och konsultation inom fordonsbranschen. I och med att allt som relaterar till fordonsbranschen avslägsnats ur ansökningens varuförteckning föreligger ingen som helst kollision gentemot fordonsdelen av verksamhetsbeskrivningen för den motanförla firman.

Kvar återstår ”handel med elektronikvaror”. Nyckelordet är handel. Som det får förstås är ”handel med elektronikvaror” inriktad på inköp och försäljning av elektronikvaror vilka antingen säljs märkeslösa eller under tillverkarens märke. Någon egen tillverkning och försäljning av varor märkta med ROCA eller ROCA ELECTRONIK ryms inte under den ifrågavarande formuleringen. Således föreligger en klar skillnad mellan fysiska produkter i klass 9 märkta med kännetecknet ROCA i figur kontra tjänsten att bedriva handel med elektronikvaror märkta med helt andra varumärken under firman ROCA ELECTRONIK.

Det kan vidare konstateras att sökandebolagets tidigare firma Roca Marketing AB redan fanns registrerad när den motanförla firman år 1981 registrerades, vilken tidigare firma inte ansågs utgöra något registreringshinder. Vidare har varumärket ROCA i figur existerat parallellt med firman ROCA ELECTRONIK sedan i vart fall 1996 utan att något fall av förväxling mellan kännetecknen ägt rum.

SKÄL

Inom ramen för sin officialprövning har PRV att undersöka om det föreligger något hinder mot registrering av ett varumärke och, om så är fallet, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna eller yttra sig inom viss tid. Därmed har PRV redan under handläggningen att tillkännage om det enligt verkets uppfattning föreligger något hinder mot registrering och ange skälen härlör.

Det ligger i sakens natur att verket under denna tid kan ändra sin uppfattning, såväl genom att frånfalla ett tidigare anfört hinder som att an-

föra ett nytt hinder mot registrering inbegripet att åter aktualisera ett frånfallet hinder. I det beslut varigenom ansökningsärendet avgörs har verket att slutligt pröva om det föreligger något hinder mot registrering och därvid beakta vad sökanden anfört. Jfr Patentbesvärsrättens dom den 18 mars 2011 i mål 09-189 (STOCKHOLMS FRIA UNIVERSITET).

Av det nu sagda följer att vad Roca anfört angående handläggningen i PRV inte medför att det överklagade beslutet skall undanröjas.

Av utredningen i Patentbesvärsrätten framgår att innehavaren av det i PRV motanförda varumärket ROCA i visst utförande (vm. reg. nr 110051), Roca Sanitario, S. A., har lämnat sitt medgivande till registrering av varumärket ROCA i figur i enlighet med ansökan. Det motanförda märket utgör därför inte längre hinder mot registrering.

Så som PRV konstaterat är märkesordet ROCA i det sökta märket identiskt med det distinktiva och därmed dominerande ordet ROCA i den motanförda firman (500328-4857). Det föreligger härigenom, som verket funnit, en betydande likhet mellan det sökta märket ROCA i figur och den motanförda firman ROCA ELECTRONIK.

Så som PRV också anfört omfattar det sökta märket varor som kan hänföras till ”elektronikprodukter”, vilka i känneteckensrättslig mening kan sägas likna sådan handel med elektronikvaror (inom fordonsindustrin) som omfattas verksamhetsbeskrivningen avseende den motanförda enskilda firman. Med avseende på produkter som på detta sätt liknar firmans verksamhet föreligger därmed hinder mot registrering.

En ansökan om registrering av varumärke ska fr.o.m. den 1 juli 2011, enligt 2 kap. 18 § varumärkeslagen (2010:1877), VmL, avslås delvis om det endast föreligger hinder mot registrering med avseende på vissa varor eller tjänster. Det innebär att de varor eller tjänster för vilka det föreligger hinder mot registrering måste preciseras. Angående partiellt avslag och motivering av beslut, se EU-domstolens dom i mål C-239/05 (BVBA Management).

PRV har i sitt beslut inte preciserat vilka av de sökta varorna som kan anses hänförliga till elektronikprodukter och än mindre med avseende på vilka varor som det enligt verkets mening föreligger hinder mot registrering av det sökta märket. Och det skulle i förevarande fall stå i strid

mot instansordningens princip att pröva den frågan först i Patentbesvär-rätten. Frågan om vilka av de sökta varorna som det föreligger hinder mot registrering för, bör därför återförvisas till PRV för förnyad prövning.

Patentbesvär-rätten finner lika med PRV att ordet ROCA i det sökta märket är ägnat att uppfattas som efternamnet Roca. Hinder mot registrering av ett varumärke på den grunden att det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas om någon annans efternamn föreligger fr.o.m. den 1 juli 2011, enligt 2 kap. 10 § 2 VmL, endast om namnet är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn och användningen av namnet skulle medföra nackdel för bäraren av efternamnet.

PRV hade i det överklagade beslutet inte anledning att pröva vare sig om Roca är ett egenartat namn eller om en användning av namnet skulle medföra nackdel för någon bärare av namnet. Men det skulle i förevarande fall stå i strid mot instansordningens princip att pröva dessa frågor först i Patentbesvär-rätten. Även frågorna om Roca är ett egenartat efternamn och om en användning av namnet skulle medföra nackdel för någon bärare av namnet bör därför prövas av PRV som första instans.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt f. patenträttrådet Ulf Hallin. Enhälligt.