



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 20 april 2011

Klagande

Målarkalk AB

Ombud: Albihs.Zacco AB

Box 142, 401 22 Göteborg

SAKEN

Registrering av varumärket MÅLARKALK

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 6 oktober 2009
angående v.ans. nr 08-05567, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

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.

Målarkalk AB har i Patentbesvärsrätten vidhållit ansökningen.

Bolaget har till grund för sin talan i första hand hållit fast vid att det sökta varumärket MÅLARKALK i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som omfattas av ansökningen och att det i vart fall genom användning förvärvat sådan förmåga.

Målarkalk AB har till utveckling av talan i huvudsak åberopat följande omständigheter, som även anförts i PRV men som inte redovisats i verkets beslut. Varumärket MÅLARKALK förekommer inte i det svenska språket. Det är skapat av två ord som normalt inte kombineras. Respektive ord ger följaktligen helt olika och oförenliga associationer och kan därför inte sägas beskriva produkten. Märket MÅLARKALK är därför mer suggestivt än deskriptivt.

Kännetecknet har sitt ursprung redan på 1940-talet då det etablerades som namn på ett s.k. kalkslageri. Firman Målarkalk AB användes till år 1991 då överlåtelse skedde och namnet ändrades till Cinders Målarkalk AB. Den nuvarande ägaren förvärvade bolaget år 1992 och namnändring skedde till Nymbergs Målarkalk AB. Bolagets namn ändrade år 1995 till Målarkalk AB. Ett namn som godtogs efter visad inarbetning. De då inlämnade intygen från Sydsvenska Handelskammaren, företagarorganisationen Företagarna i Skåne Service AB samt kundintyg visar att återförsäljarna använder kännetecknet MÅLARKALK för att marknadsföra bolagets produkter och att kännetecknet är inarbetat på den svenska marknaden för dessa produkter.

Produkterna som kännetecknet MÅLARKALK används för är byggmaterial, främst färg och bindemedel samt puts- och murbruk. Kunderna är till största delen byggnadsföretag samt konsulter/arkitekter i byggbranschen och finns över hela Sverige. Omsättningen mellan åren 2004 och 2008 uppgick till mellan 7.550.745 kr och 9.212.028 kr och marknadsföringskostnaderna för samma tid uppgick till mellan 170.283 kr och 314.433 kr. Marknadsföring sker främst via hemsidan men även via annonsering.

Bolaget är engagerat i byggnadsvård och har startat en organisation i Skåne för byggnadsvård kallad BEVIS. Bolaget har också förekommit en hel del i tidningsartiklar. Av artiklarna framgår att bolaget används både som kännetecken och firma. Av ingiven redovisning från Google och den totala dominans som kännetecknet visar där kan slutsatsen dras att om något annat företag skulle använda sig av beteckningen MÅLARKALK vid marknadsföringen av sina produkter skulle konsumenterna utgå ifrån att produkten härrörde från Målarkalk AB.

Bolaget har givit in intyg från diverse organisationer, institutioner och företag för att visa att märket är inarbetat.

DOMSKÅL

Patentbesvärslätten delar PRV:s bedömning att det sökta märket MÅLARKALK i sig saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för bl.a. sådan hydraulisk kalk i klasserna 1 och 19 samt återförsäljartjänster i samband med nämnda vara i klass 35 som omfattas av ansökningen.

Vad bolaget uppgivit angående dess användning av beteckningen MÅLARKALK på marknaden medför inte att någon bestämd slutsats kan dras huruvida ordet kommit att uppfattas som angivande av ett kommersiellt ursprung inom omsättningskretsen för de varor och tjänster som ansökan avser, vilken förutom byggnadsföretag och arkitekter även innefattar enskilda personer. Genom utredningen i målet, i form av intyg från organisationer och företag, framkommer inte heller hur sistnämnda målgrupp uppfattar beteckningen målar-kalk.

Sammantaget ger utredningen inte tillräckligt stöd för att märket skall anses genom användning ha förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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