



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 22 juni 2011

Klagande

Encode Networks Svenska AB, 556619-0624
Fräsarvägen 7 A, 142 50 Skogås

SAKEN

Registrering av varumärkena ELECTRONIC DATA INTERCHANGE
NETWORK – EDINET, EDINET i figur och EDINET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 29 januari 2010
angående v.ans. nr 09-08426 och 09-08428 samt PRV:s beslut den
7 april 2010 angående v.ans. nr 09-05633, se bilagorna 1-3

DOMSLUT

Patentbesvärslätten avslår överklagandena.

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.

Encode Networks Svenska AB har i Patentbesvärsträtten vidhållit sina ansökningar.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att vart och ett av de sökta märkena i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de tjänster som ansökningarna omfattar samt att innehavaren av det motanförda varumärket EDNET har medgivit att de sökta varumärkena registreras för de tjänster som de avser.

Till utveckling av sin talan har bolaget, utöver vad som tagits upp i PRV:s beslut, anfört i huvudsak följande.

De flesta registrerade varumärken med tekniska benämningar är uppbyggda av vedertagna förkortningar. EDINET är dock ett nyskapat fantasiord och är därmed unikt och beskriver inte någon produkt eller dess beskaffenhet. Att ordet är nyskapat kan verifieras via tjänsten Techweb, som inte ger något resultat vid en sökning på ordet EDINET.

Vidare har PRV:s handläggare lämnat olika besked och anfört nya hinder under ärendenas gång, vilket har lett till arbete och kostnader för bolaget. Bolaget anskaffande t.ex. ett medgivande från innehavaren av det motanförda varumärket EDNET, vilket då var det sista kvarvarande hindret enligt PRV. Medgivandet kostade bolaget, förutom en större summa pengar, även en hel del arbete.

DOMSKÄL

Med anledning av vad bolaget har anfört angående PRV:s handläggning vill Patentbesvärsträtten anföra följande.

Enligt 19 § varumärkeslagen ankommer det på PRV att inom ramen för sin officialprövning undersöka om det föreligger något hinder mot registrering av ett sökt varumärke och, om så är fallet, att förelägga sökanden att inom viss tid avgiva yttrande eller vidtaga rättelse vid äventyr att ansökningen annars avskrivs.

Det är angeläget att PRV så långt möjligt i ett sammanhang redovisar de hinder som enligt verkets mening föreligger. Men det ligger i den rådande ordningen att verket under handläggningen kan ändra sin uppfattning, såväl genom att frånfalla ett tidigare anfört hinder som att anföra ett nytt hinder. I det beslut varigenom ärendet avgörs har PRV sedan att slutligt överväga om det föreligger något hinder mot ansökningen och därvid beakta vad som kan ha anförts i ärendet.

I själva saken gör Patentbesvärsträtten följande bedömning.

Vart och ett av de sökta märkena avser tele- och datakommunikation via portal för att nå information i klass 38.

Märkesordet EDINET är ägnat att uppfattas som en sammansättning av EDI och NET, vilka utgör vedertagna förkortningar för "electronic data interchange" respektive "network". Så som PRV har anfört har uttrycket "electronic data interchange" bl.a. innebörden elektronisk kommunikation för affärstransaktioner ("the electronic communication of business transactions") och uttrycket "network" betydelsen nätverk eller Internet.

Var för sig är de i märkesordet ingående leden EDI och NET beskrivande för de tjänster som märkena avser. Inte heller kan dessa led anses samverka på ett sådant sätt att särskiljningsförmågan hos dem vid en helhetsbedömning förstärks, jfr EU-domstolens dom i mål C-265/00 (Campina Melkunie) punkt 39.

Så som PRV funnit får därmed vart och ett av de sökta varumärkena ELECTRONIC DATA INTERCHANGE NETWORK – EDINET, EDINET i figur och EDINET anses sakna för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de tjänster som de avser.

Vid denna bedömning saknas anledning att ta ställning till frågan om det föreligger hinder mot registrering av varumärket EDINET i figur (v.ans. nr 09-08428) på den grunden att märket skulle vara förväxlingsbart med det motanförla varumärket EDNET.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 4 (Formulär B)

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