



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 28 juni 2012

## **Klagande**

Svenska Naturskyddsföreningen, 802002-4280

Box 4625, 116 91 Stockholm

Ombud: Advokatbyrån Gulliksson AB

Box 55631, 102 14 Stockholm

## **SAKEN**

Registrering av varumärket BRA MILJÖVAL

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 4 mars 2010

angående v.ans. nr 07-01789, 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.**

Svenska Naturskyddsföreningen har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin ansökan.

Föreningen har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket BRA MILJÖVAL besitter ursprunglig särskiljningsförmåga för, som det får förstås, den garanti som märket står för med avseende på de varor och tjänster som det omfattar eller att det i vart fall förvärvat sådan särskiljningsförmåga.

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

Varumärket BRA MILJÖVAL är sökt som ett så kallat certifieringsmärke (kontrollmärke). Till skillnad från andra länder görs ingen skillnad mellan certifieringsmärken och kollektivmärken i Sverige, utan dessa skyddas som kollektivmärken. Ett certifieringsmärke skiljer sig till sin natur från traditionella varumärken. Ett certifieringsmärkes funktion är inte att identifiera eller individualisera produkter eller tjänster eller avsändare av produkter eller tjänster, utan fungerar istället som en garanti/upplysning till konsumenten om att en produkt eller tjänst uppfyller exempelvis viss standard eller krav uppställda av innehavaren av certifieringsmärket. Innehavaren av ett certifieringsmärke tillverkar inte själv eller tillhandahåller de produkter eller tjänster som märket används för, utan märket används av annan än innehavaren och oftast tillsammans med användarens eget varumärke på dennes produkter eller tjänster. Eftersom ett certifieringsmärke har en annan grundläggande funktion än ett traditionellt varumärke, måste särskiljningsförmågan bedömas med utgångspunkt från certifieringsmärkets funktion, nämligen att märket ska kunna skilja de varor och tjänster som certifieras från varor och tjänster som inte certifierats.

Något absolut frihållningsbehov för BRA MILJÖVAL finns inte eftersom det inte är generiskt för några av de sökta varorna eller tjänsterna. För näringsidkare som vill upplysa konsumenten om att deras varor eller tjänster är bra för miljön eller mindre skadlig för miljön innebär inte en ensamrätt för SNF till BRA MILJÖVAL att konkurrenternas rätt att

upplysa sina kunder om miljönyttan därigenom blir otillbörligen beskuren.

För det fall Patentbesvärsträtten inte anser att märket har en ursprunglig särskiljningsförmåga menar föreningen att märket i vart fall genom användning eller inarbetning förvärvat sådan särskiljningsförmåga.

Märket BRA MILJÖVAL är inte ett i så hög grad beskrivande märke att fullbordad inarbetning krävs för att visa att märket har förvärvat särskiljningsförmåga. Men även om det krävs att fullbordad inarbetning visas så styrker det tidigare och nu ingivna materialet att BRA MILJÖVAL genom lång och omfattande användning har förvärvat särskiljningsförmåga genom inarbetning och att det dessutom har blivit ett väl känt miljömärke/certifieringsmärke i Sverige.

Användningen av märket i figurativt utförande har bidragit till att även ordmärket BRA MILJÖVAL blivit känt och förvärvat särskiljningsförmåga. Det går därför inte att helt bortse från ingivet material där enbart figurmärket framgår. Licensieringen av märket BRA MILJÖVAL omfattar rätten att använda både figurmärket och ordmärket BRA MILJÖVAL.

-----

Svenska Naturskyddsföreningen har i Patentbesvärsträtten åberopat ytterligare skriftlig bevisning, bl.a. en inarbetningsundersökning utförd av företaget Brand Eye AB samt skriftliga intyg.

## **DOMSKÅL**

Enligt 1 kap. 2 § andra stycket varumärkeslagen (2010:1877), VmL, kan bl.a. föreningar som fastställer krav för eller kontrollerar varor eller tjänster förvärva ensamrätt till varumärken i form av garanti- eller kontrollmärken. Med hänsyn till de av Svenska Naturskyddsföreningen uppställda villkoren om att det sökta märket endast får användas ”på och i marknadsföringen av de varor och tjänster för vilka licens beviljas av Svenska Naturskyddsföreningen och under förutsättning att varorna och

tjänsterna marknadsförs under det namn som anges i licensen” är märket att beteckna som ett garantimärke, jfr. prop. 2009/10:225 s. 83 f.

En grundläggande förutsättning för att ett garantimärke ska erhålla skydd genom registrering är enligt 2 kap. 5 § VmL att märket, på samma sätt som gäller för andra varumärken, har särskiljningsförmåga. Bedömningen av om märket har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga måste emellertid ske med hänsyn till garantimärkets särskilda funktion. Det innebär att märket måste vara ägnat att skilja de varor och tjänster som det används i samband med från varor och tjänster som tillhandahålls utan garanti och från varor och tjänster med en garanti av annat ursprung.

Ordmärket BRA MILJÖVAL har sökts registrerat för ett stort antal varor och tjänster i olika klasser. Som PRV anfört kan tjänsterna i klass 42 sägas vara specialiserade – bl.a. på det sättet att de efterfrågas av näringsidkare – medan det stora flertalet av varorna och tjänsterna i övrigt kan komma att efterfrågas av såväl näringsidkare som konsumenter. Det sökta märkets innebörd är närmast ägnad att uppfattas så att de varor och tjänster som det används i samband med – även om de inte lämnar miljön opåverkad – är mindre skadliga för miljön än andra motsvarande varor och tjänster.

Naturskyddsföreningens garantimärke BRA MILJÖVAL är mot denna bakgrund i hög grad beskrivande för samtliga varor och tjänster som ansökan omfattar. BRA MILJÖVAL saknar vid denna bedömning ursprunglig särskiljningsförmåga som garantimärke för samtliga varor och tjänster som det avser.

Fråga är då om Naturskyddsföreningens märke förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga genom användning.

För att ett garantimärke skall anses ha förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga fordras att en betydande del av omsättningskretsen uppfattar att den lämnade garantin har ett visst ursprung (jfr beträffande förvärvad särskiljningsförmåga hos varumärken, EU-domstolens dom i mål C-108—109/97, CHIEMSEE, p. 52).

Lika med PRV finner Patentbesvärslätten, med hänsyn särskilt till de brister som anförts av PRV beträffande att frågorna inte redovisas och beträffande urvalet av respondenter, att de åberopade marknadsundersökningarna – utförda av SIFO Research International respektive Brand Eye AB – inte visar att den relevanta omsättningskretsen kommit att uppfatta uttrycket BRA MILJÖVAL som ett garantimärke av ett visst ursprung.

Inte heller av yttrandet från Naturvårdsverket eller av övrig åberopad bevisning – inbegripet vad som framgår av offentliga publikationer och informationsmaterial – går det att dra någon bestämd slutsats om hur omsättningskretsen uppfattar ordmärket BRA MILJÖVAL ensamt för sig, särskilt med hänsyn till att det ofta använts i samband med Naturskyddsföreningens symbol i form av silhuetten av en falk eller i föreningens registrerade kollektivmärke bestående av såväl orden som falksymbolen.

Av det anförda följer att BRA MILJÖVAL inte förvärvat särskiljningsförmåga i den meningen att omsättningskretsen uppfattar garantimärket som en garanti med ett visst ursprung. Med hänsyn till det anförda skall överklagandet avslås.

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

---

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Stefan Svahn, ordförande, och f. patenträttsrådet Ulf Hallin, referent, samt adjungerande ledamoten Jon Bergman. Enhälligt.