



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelad i Stockholm den 9 november 2011

Klagande

C-Store Holding AS

Holbergs plass 7, N-0166 Oslo, Norge

Ombud: Groth & Co Kommanditbolag

Box 6107, 102 32 Stockholm

SAKEN

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen DELI DE
LUCA

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 23 mars 2010
angående int.reg. nr 859.999, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar
frågan om giltighet av den internationella registreringen av varumärket
DELI DE LUCA 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				

YRKANDE M.M.

C-Store Holding AS har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin begäran om att den internationella varumärkesregistreringen DELI DE LUCA ska gälla i Sverige.

Bolaget har till grund för sin talan åberopat att märket inte innehåller något som är ägnat att uppfattas som efternamnet De Luca samt att efternamnet De Luca inte är att anse som egenartat och att användningen av märket i vart fall inte skulle medföra nackdel för bärare av namnet.

Bolaget har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

DELI är en internationellt och i Sverige mycket känd och vanlig förkortning för delikatesser eller delikatessaffär/delikatessavdelning. Med tanke på att de för märket avsedda produkterna är vardagliga varor som konsumenter många gånger köper dagligen, ligger det närmast till hands att man associerar DELI med delikatesser och inte med ett personnamn. Sammantaget torde allmänheten uppfatta varumärket som i första hand ”delikatesser från Luca” eller ”Lucas delikatesser”. Luca är en geografisk benämning som återfinns på cirka 60 platser i världen.

DE LUCA är inte att betrakta som ett egenartat släktnamn då namnet är enkelt till sin karaktär och det dessutom finns en rad olika alternativa associationer som nämnts. Det kan inte heller anses att C-Store Holding AS:s användning av varumärket skulle medföra nackdel för bärare av De Luca.

SKÄL

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att DE LUCA i det internationella märket DELI DE LUCA i första hand är ägnat att uppfattas som det i Sverige förekommande efternamnet De Luca. Vad C-Store Holding anfört om att ordet deli kan ha innebörden delikatesser eller att Luca kan ange en geografisk plats medför således inte någon annan bedömning.

Hinder mot registrering av ett varumärke på den grunden att det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans efternamn föreligger fr.o.m. den 1 juli 2011, enligt 2 kap. 10 § 2 varumärkeslagen, 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 De Luca är ett egenartat efternamn 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 Patentbesvärsrätten. Frågan om giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen DELI DE LUCA ska därför återförvisas till PRV för förnyad prövning.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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