



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 26 oktober 2011

Klagande

Svensk Fastighetsförmedling AB, 556090-2313

Box 47106, 100 74 Stockholm

Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket PREMIUM i visst utförande

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 11 maj 2010

angående v.ans. nr 08-10619, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

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

EE

Postadress
Box 24160
104 51 Stockholm

Besöksadress
Karlavägen 108

Telefon
08-450 39 00

Fax
08-783 76 37

Org.nr
202100-3971

YRKANDEN M.M.

Svensk Fastighetsförmedling AB har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin ansökan om registrering av varumärket PREMIUM i visst utförande med disclaimer för ordet PREMIUM.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta varumärket PREMIUM i visst utförande avseende fastighetsförmedling i klass 36 inte är förväxlingsbart med något av de motanförla gemenskapsvarumärkena T-ONLINE PREMIUM (reg. nr 3579356), H10 PREMIUM (reg. nr 5708268) och PREMIUM SELECT LUX (reg. nr 6184329) avseende bl.a. tjänster av liknande slag.

Svensk Fastighetsförmedling har till utveckling av talan anförlt bl.a. följande.

Ordet premium är uppenbart ett s.k. värdeomdöme, dvs. ett ord som anger eller beskriver en viss positiv kvalitet eller egenskap hos t.ex. en vara eller tjänst. Premium är ett ord som används i svenska språket för att markera att något har yppersta klass. I detta hänseende är ordet att jämställa med ordet förstklassig. Ordet används även för att kategorisera vissa typer av varor som benämns att tillhöra premium segment. Uppenbart förmedlar därmed ordet premium att angiven vara eller tjänst på något sätt innehar bättre egenskaper än andra icke-premium varor och/eller tjänster. Följaktligen är ordet att anse som beskaffenhetsangivande och innehar ej särskiljningsförlmåga i sig.

Bolgets märke har ett figurativt utförande med ett speciellt utformat stilistiskt typsnitt. Det framstår med tydlighet som ett figurmärke. Svensk Fastighetsförmedling har tidigare begärt att märket registreras med en s.k. disclaimer och meddelat att ingen ensamrätt krävs för ordet PREMIUM i sig. Det föreligger därmed ingen förväxlingsrisk med motanförla registreringar.

SKÄL

Det föreligger, så som PRV konstaterat, likhet mellan de fastighetsförmedlingstjänster i klass 36 som det sökta varumärket PREMIUM i visst utförande avser och de fastighetsbyråttjänster, fastighetsmäklartjänster respektive tjänster avseende fastighetsaffärer som de motanfödda gemenskapsvarumärkena T-ONLINE PREMIUM, H10 PREMIUM och PREMIUM SELECT LUX omfattar i samma klass.

Ordet PREMIUM är, så som Svensk Fastighetsförmedling anfört, ett värdeomdöme och därmed främst ägnat att uppfattas som ett framhållande av kvalitén hos en vara eller en tjänst. Märkesordet PREMIUM i vart och ett av de motanfödda märkena saknar därmed känneteckenskraft för bl.a. de ovannämnda tjänsterna med anknytning till fastigheter som de avser. De motanfödda gemenskapsvarumärkena utgör därför inte hinder mot registrering av det sökta varumärket.

Vid denna bedömning är frågan om det figurativa utförandet av det sökta märket är så särpräglad att märket därigenom kan anses ha för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för fastighetsförmedlingstjänster. Men det skulle stå i strid mot instansordningens princip att pröva den frågan först i Patentbesvärsrätten. Ansökan bör därför återförvisas till PRV för prövning av denna fråga.

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.