



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 24 oktober 2011

Klagande

L'OREAL

14 rue Royale, F-75008 Paris, Frankrike

Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen PRO-
KERATINE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 24 juni 2010
angående int.reg. nr 987.181, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar
frågan om giltighet åter till PRV för förnyad prövning.

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.

L'OREAL har i Patentbesvärsträtten vidhållit att den internationella registreringen av varumärket PRO-KERATINE ska medges giltighet i Sverige.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att märket PRO-KERATINE i sig besitter erforderlig särskiljningsförmåga för de varor i klass 3 som omfattas av registreringen.

L'OREAL ha till utveckling av talan anfört bl.a. följande. Även om ”keratin” betecknar speciella trådbildande svårösliga proteiner som finns i hudens hornlager, i hår och i naglar finns det anledning tro att omsättningskretsen vid konfrontation med benämningen PRO-KERATINE uppfattar sammanställningen som utgörande ett suggestivt varumärke som ger upphov till diffusa associationer och inte som någon rent varubeskrivande beteckning.

Märket har registrerats i Storbritannien, Irland, Turkiet, Australien, Singapore och Japan. Vidare har tiden för utfärdande av avslag gått ut i flera EU-stater såsom Österrike, Lettland, Portugal, Rumänien och Slovenien och i dessa stater har registreringen följaktligen full giltighet.

SKÄL

Keratin är, såsom L'OREAL också anfört, ett slags protein som finns i hudens hornlager, i hår och naglar. Märket PRO-KERATIN anger därmed att hud, hår och naglar främjas genom exempelvis tillväxt eller elasticitet, spänst mm. Märket är därmed beskrivande för sådana hud- och nagelprodukter som är avsedda att påverka kroppens keratin på ett positivt sätt och som omfattas av den internationella registreringen. Hinder föreligger således mot giltigheten i Sverige med avseende på dessa produkter.

En ansökan om registrering av varumärke ska fr.o.m. den 1 juli 2011, enligt 2 kap. 18 § varumärkeslagen (2010:1877), VmL, avslås delvis om det endast föreligger hinder mot giltigheten i Sverige med avseende på

vissa varor eller tjänster. Det innebär att de varor eller tjänster för vilka det föreligger hinder mot giltigheten måste preciseras. Angående partiellt avslag och motivering av beslut, se EU-domstolens dom i mål C-239/05 (BVBA Management).

PRV har i sitt beslut inte preciserat med avseende på vilka av varorna som det enligt verkets mening föreligger hinder mot registreringens giltighet. Och det skulle i förevarande fall stå i strid mot instansordningens princip att pröva den frågan först i Patentbesvärslagen. Frågan om vilka av de varorna som det föreligger hinder mot giltigheten i Sverige för, bör 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.