



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 13 september 2011

Klagande

Däckspecialisternas Service AB, 556098-1424

Box 90114, 120 21 Stockholm

Ombud: Fenix Legal KB

Stureplan 4 C, 4 tr, 114 35 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket DÄCK DEBATT i visst utförande

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 24 maj 2010
angående v.ans. nr 09-04408, 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.

Däckspecialisternas Service AB (Däckspecialisterna) har hållit fast vid sin ansökan om registrering av varumärket DÄCK DEBATT i visst utförande. Däckspecialisterna har vidare accepterat en disclaimer för de i märket ingående orden var för sig.

Till grund för sin talan har Däckspecialisterna anfört att märket har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för elektroniska tidskrifter (nedladdningsbara) i klass 9 och för tidskrifter i klass 16 eller att märket i vart fall genom användning har förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras.

Däckspecialisterna har till utveckling av talan anfört bl.a. följande.

Texten i märket anger vare sig varornas art, beskaffenhet, mängd, användning, pris, geografiska ursprung eller tiden för dess framställande. Även om det i tidningen kan debatteras om däck innebär för den skull inte detta att det sökta märket saknar särskiljningsförmåga. Det sökta märket är dessutom ett figurmärke. Utöver orden DÄCK och DEBATT, återges ordet DÄCK ovanför ordet DEBATT, vilket ytterligare höjer särskiljningsfaktorn. Slutligen är ordet DEBATT angivet i en mycket speciell utformning, varje bokstav är figurativ i sig själv, och enbart ordet DEBATT i sig i denna utformning är särskiljande.

I vart fall har märket förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga. DÄCK DEBATT är ett mycket välkänt och sedan länge inarbetat varumärke. DÄCKDEBATT är ett hos PRV registrerat titelskydd för periodisk skrift och har utgivits i 32 år, sedan 1979. Omsättningskretsen är främst medlemmar i Däckspecialisternas Riksförbund, en branschorganisation för landets däck- och fälghandel samt däck- och fälgservice. Upplagan har varit ca 5 000 exemplar och tidningen har de senaste tiotal åren utkommit med ca 5-6 nummer per år, totalt ca 25 000 – 30 000 tidningar per år. I medlemsskapet ingår en prenumeration av tidningen. Omsättningskretsen består av specialister inom däck- och fälgbranschen, vilka dessutom är medlemmar i den branschorganisation som ger ut tidningen. Kännedomen om DÄCK DEBATT såsom namnet på en tidning/tidskrift från Däckspecialisterna måste därför vara mycket hög och varumärket är

enbart sökt för tidskrifter, i elektronisk form och i pappersform. DÄCK DEBATT omnämns även flitigt i oberoende källor, såsom bloggar, press och utredningar.

Däckspecialisterna har i Patentbesvärslätten åberopat skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

Att omsättningskretsen, som Däckspecialisterna anfört, enbart skulle bestå av kommersiella aktörer har inte stöd i varuförteckningen för det sökta märket. Omsättningskretsen för de olika typer av tidskrifter i klass 9 och 16 som är aktuella i målet får istället anses utgöras av såväl specialister som konsumenter i allmänhet.

De i det sökta märket ingående orden DÄCK DEBATT kan användas för att beskriva innehållet i, och arten av, de tidskrifter det avser (jfr Patentbesvärslättens avgörande i mål 09-196, VARNINGSLISTAN). Märket är därmed beskrivande för dessa tidskrifter och saknar som PRV anfört i det överklagade beslutet följaktligen särskiljningsförmåga.

Patentbesvärslätten delar även verkets bedömning att utformningen av märket i sig inte ger märket en sådan särprägel att det kan registreras som figurmärke. En disclaimer för de båda märkesorden medför inte heller att märket blir registrerbart.

Av utredningen i målet framgår att Däckspecialisterna använt beteckningen DÄCK DEBATT för en tidskrift som getts ut sedan 1979.

Däckspecialisterna har i Patentbesvärslätten bl.a. åberopat intyg beträffande användningen av det sökta märket. Av intygen, som är utställda för AB Svensk Bilprovning, NTF, Svensk Däckåtervinning AB – SDAB och Däckpartner – vilka får antas ha en god kännedom om bl.a. fordons- och däckbranschen – framgår att intygsgivarna i huvudsak intygar att det sökta märket DÄCK DEBATT i visst utförande är ett inarbetat varumärke för de tidskrifter det avser.

Även om intygen inte anger på vilka grunder intygsgivarna baserar sin uppfattning om kännedomen om märket, visar de att märket DÄCK DEBATT i visst utförande uppfattas som ett varumärke bland kommersiella aktörer i fordons- och däckbranschen för de sökta varorna. Emellertid saknas hållpunkter för bedömningen av hur omsättningskretsen i övrigt uppfattar det sökta märket.

Mot bakgrund av dessa överväganden har Däckspecialisterna inte visat att det sökta märket DÄCK DEBATT i visst utförande har förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga bland omsättningskretsen för att kunna registreras.

Överklagandet ska därför lämnas utan bifall.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall, ordförande, och f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon Bergman, referent. Enhälligt.