



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelad i Stockholm den 14 november 2011

Klagande

Hudik Friskoleutbildning AB, 556617-4438

Box 1190, 824 14 Hudiksvall

SAKEN

Registrering av varumärket GLADA HUDIK GYMNASIET i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 21 september 2010
angående v.ans. nr 09-03588, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

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

LC

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.

Hudik Friskoleutbildning AB har i Patentbesvärsrätten, som det får förstås, vidhållit ansökningen.

Bolaget har till grund för sin talan åberopat att bolaget redan är innehavare av en registrering där figurmomentet samt beteckningen GLADA HUDIK är identiska med de i ansökningen.

Till grund för sin talan har Hudik Friskoleutbildning anfört bl.a. följande. Idag bedriver bolaget två skolformer, gymnasieskola och grundskola. Den nya ansökan innebär endast ett tillägg av skolform. Bolagets tidigare registrering godkändes av PRV utan några synpunkter. Bolagets verksamhet utgörs inte av detaljhandel utan är ett friskoleföretag. Det föreligger därmed inte branschrock med de återförsäljartjänster som omfattas av det motanförda figurvarumärket (vm.reg. nr 357710).

SKÄL

Så som PRV konstaterat är figurmomentet i det sökta varumärket näst intill identiskt med det motanförda figurmärket (vm.reg. 357710).

Så som PRV också anfört föreligger det likhet mellan de pappers- och kontorsvaror i klass 16 som det yngre märket omfattar och återförsäljartjänster av lösöre i klass 35 som det äldre märket avser. Det föreligger också likhet mellan de annons- och reklamtjänster i klass 35 som det yngre märket avser och marknadsföring vid försäljning av lösöre som det äldre märket omfattar i samma klass. Med avseende på dessa varor och tjänster föreligger därmed hinder mot registrering.

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 registrering med avseende på vissa varor eller tjänster. Det innebär att de varor eller tjänster för vilka det föreligger hinder mot registrering 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 närmare preciserat för vilka av de övriga tjänsterna som det kan uppstå en förväxlingsrisk med det äldre märket och som enligt verkets mening utgör hinder mot registrering av det sökta märket. Och det skulle i förevarande fall stå i strid mot instansordningens princip att pröva den frågan först i Patentbesvärshöjningen. Frågan om vilka av de sökta tjänsterna som det föreligger hinder mot registrering för, bör därför återförvisas till PRV för förnyad prövning.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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