



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelad i Stockholm den 24 november 2011

Klagande

Gunnar Dafgård Aktiebolag, 556080-5714

533 81 Källby

Ombud: Pär Leander och Julia Thisner, von lode advokat ab

Box 47229, 100 74 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket GORBY'S i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 27 september 2010
angående v.ans. nr 09-02703, 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				

YRKANDE M.M.

Gunnar Dafgård Aktiebolag (Dafgårds) har i Patentbesvärsrätten vidhållit ansökningsen.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta varumärket GORBY'S i figur inte är ägnat att uppfattas som någon annans efternamn utan som ett kännetecken för bolagets produkter.

Dafgårds har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande.

Enligt de nya bestämmelserna är utgångspunkten att hinder mot registrering av ett varumärke endast föreligger i förhållande till namn som är egenartade. Enligt PRV:s register finns det i Sverige en person som är bärare av det egenartade efternamnet Gorby. Namnet bärs av en person som dubbelnamn och det finns således ingen enskild bärare av efternamnet Gorby per se.

En ytterligare förutsättning är att användningen av varumärket ska medföra nackdel för namnbäraren. Ett sådant exempel kan vara om märket utöver efternamnet även innehåller något som skulle vara stötande att förknippas med eller om varuförteckningen innehåller något som skulle uppfattas som stötande. Användningen av det notoriskt kända GORBY'S medför inte på något sätt nackdel för bäraren.

Dafgårds har använt kännetecknet GORBY'S under många år och har genom varumärkesregistrering 332 391 GORBY'S i figur grundat ett varumärkesrättsligt skydd för beteckningen redan innan släktnamnet Gorby togs i bruk här i landet. Släktnamnet Gorby förekommer inte i något fall i PRV:s granskningsunderlag för den äldre ansökningsen vilket får anses innebära att Gorby inte funnits som släktnamn här i landet vid tidpunkten då denna gavs in.

GORBY'S har genom sin omfattande användning i Sverige förvärvat en sekundärbetydelse. En sådan omfattande användning gör i sig att släktnamnsanmärkingar kan elimineras. Ordet GORBY'S har för omsättningskretsen en primär betydelse med avseende på Dafgårds

piroger. Det är därför i första hand ägnat att uppfattas som ett kännetecken för Dafgårds varor och inte som genitivformen efternamnet.

SKÄL

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att GORBY'S i det sökta märket i första hand är ägnat att uppfattas som genitivformen av det i Sverige förekommande efternamnet Gorby och att utredningen således inte visar att GORBY'S i märket av omsättningskretsen uppfattas som ett kännetecken för Dafgårds varor.

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.

Så som Dafgårds anfört får Gorby anses utgöra ett egenartat efternamn. PRV hade i det överklagade beslutet emellertid inte anledning att pröva 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 denna fråga först i Patentbesvärsrätten. Ansökan om registrering av varumärket GORBY'S i figur 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 adjungerade ledamoten Jon Bergman. Enhälligt.