



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelad i Stockholm den 24 november 2011

Klagande

SS

SAKEN

Registrering av varumärket TOCLEAN

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 26 oktober 2010
angående v.ans. nr 10-01534, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

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

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.

SS har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin ansökan.

Han har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket TOCLEAN besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Han har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande. Det språk som talas i Sverige är svenska och märkets eventuella betydelse på ett annat språk saknar relevans. Utöver att översättas måste det sökta märket dessutom delas i två beståndsdelar enligt PRV:s bedömning. Att det engelska språket talas och förstås av den svenska allmänheten är inte relevant. Var dras gränsen för hur många som omfattas av begreppet allmänhet? Avsikten med varumärket är att tydliggöra att det tillhör bolaget Torqwell, därav de två första bokstäverna. Clean förekommer som beståndsdel i redan registrerade varumärken. Dessutom har VANISH och TABORT registrerats för fläckborttagningsmedel. TOCLEAN beskriver inte användningsområdet på det sätt som PRV anser.

SKÄL

Som PRV har anfört består det sökta varumärket TOCLEAN av de engelska orden to och clean, vilka tillsammans närmast betyder ”att rengöra”.

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att varumärket därmed är beskrivande i förhållande till de varor som är avsedda för tvätt och rengöring. TOCLEAN saknar därför för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för sådana varor.

En ansökan om registrering av varumärke ska fr.o.m. den 1 juli 2011, enligt 2 kap. 18 § varumärkeslagen (2010:1877), 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 inte i sitt beslut närmare preciserat för vilka av varorna som verket anser att varumärket saknar särskiljningsförmåga. Det skulle i förevarande fall stå i strid mot instansordningens princip att pröva den frågan först i Patentbesvärsträtten. Denna fråga bör därför återförvisas till PRV för förnyad prövning.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall, ordförande, f. patenträttsrådet Ulf Hallin, referent, och adjungerade ledamoten Caroline Lundgren. Enhälligt.