



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 8 februari 2012

Klagande

MAN Diesel & Turbo SE

Stadtbachstraße 1, 86153 Augsburg, Tyskland

Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen THM

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 25 november 2010
angående int.reg. nr 953.339, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar frågan om giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen THM 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				

YRKANDE M.M.

MAN Diesel & Turbo SE, som efter fusion mellan MAN Turbo AG och MAN Diesel SE övertagit MAN Turbos AG:s talan, har i Patentbesvär-rätten vidhållit sin begäran att den internationella varumärkesregistre-ringen THM ska gälla i Sverige.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket THM inte är förväxlingsbart med det motanförla gemenskapsvarumärket THM i visst utförande (nr 3639952).

Bolaget har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande. PRV har gjort en mycket kategorisk bedömning av varuslagslikheten och då uppenbarligen bortsett från att det särskilt i klass 7 i varuförteckningen finns en begränsning genom tillägget "except for landvehicles". Mot-svarande begränsning finns även i klass 9 genom att det hänvisas till de varuslag som nämns i klass 7. Den motanförla registreringen avser endast delar och reservdelar till bilar i klass 12. Någon varuslagslikhet föreligger inte. Även om det mot förmodan skulle anses föreligga viss varuslagslikhet ska då också beaktas att det inte föreligger identitet mellan de två varumärkena. I sammanhanget ska även vägas in att det är fråga om två bokstavskombinationer som var för sig normalt sett har ett begränsat skyddsomfång.

SKÄL

Patentbesvärslätten delar PRV:s bedömning att det råder likhet mellan kompressorer i klass 7 och därtill hörande elektriska kontrollanordningar och instrument i klass 9 som det yngre varumärket avser och delar och reservdelar till bilar i klass 12 som det motanförla äldre varumärket omfattar.

Vidare utgörs såväl det yngre som det motanförla äldre varumärket av bokstavskombinationen THM. Det finns således en risk för förväxling mellan de motstående varumärkena med avseende på nämnda varor.

Fr.o.m. den 1 juli 2011, kan PRV enligt 5 kap. 9 § varumärkeslagen (2010:1877) besluta att en internationell registrering delvis inte skall gälla i Sverige. Det innebär att de varor eller tjänster för vilka det föreligger hinder mot giltighet 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 varorna som det kan uppstå en förväxlingsrisk med det äldre märket och som enligt verkets mening utgör hinder mot det yngre märkets giltighet. Och det skulle i förevarande fall stå i strid mot instansordningens princip att pröva den frågan först i Patentbesvärsträtten. Frågan om för vilka varorna som det föreligger hinder mot giltighet i Sverige, bör därför återförvisas till PRV för förnyad prövning.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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