



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelad i Stockholm den 7 maj 2012

## **Klagande**

Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB

194 86 UPPLANDS VÄSBY

Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

## **SAKEN**

Registrering av varumärket Marabou **m** i visst utförande

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 8 februari 2011

angående v.ans. nr 02-02098, se bilaga 1

## **RÄTTENS AVGÖRANDE**

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar ansökningsen 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				

**YRKANDEN M.M.**

Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB (Kraft) har i Patentbesvärsrätten vidhållit ansökningen.

Kraft har till grund för sin talan hållit fast vid att bokstaven **m** i det sökta varumärket Marabou **m** i visst utförande i sig besitter erforderlig särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som omfattas av ansökningen för att märket ska kunna registreras utan någon disclaimer för bokstaven **m**. I vart fall har bokstaven **m** genom användning förvärvat sådan förmåga.

Bolaget har vidare åberopat att det i PRV motanförda varumärket MARABOU PP (vm. reg. 220347) numera avförts ur varumärkesregistret och inte längre utgör hinder mot ansökningen.

Kraft har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats vid PRV, anfört bl.a. följande. Förevarande ansökan ingavs redan 2002. Under tiden som gått har det skett en viss utveckling av praxis när det gäller uppfattningen om registrerbarheten hos rena bokstavskombinationer och enskilda bokstäver. Det senaste steget i denna utveckling har kommit till uttryck i EU-domstolens beslut i mål C-265/09. Denna dom har legat till grund för godkännande av tecknet ? som gemenskapsvarumärke med resultat att även andra medlemsstater i EU, däribland Danmark, numera anser att en enda bokstav generellt sett kan vara registrerbar som varumärke. OHIM har också tidigare godkänt och registrerat enskilda bokstäver utförda i vanligt typsnitt som varumärke utan någon form av visad inarbetning. I detta fall avser ansökan bokstaven **m** i ett särskilt typsnitt med ordet Marabou i ett annat typsnitt i ett mindre utförande och placerat ovanför den vänstra stapeln på bokstaven **m**. Varumärket är således utformat med viss fantasi och uppvisar i sin helhet en klar och tydlig särprägel där ett ord och en bokstav kombinerats på ett ovanligt sätt. Mot bakgrund av det anförda bör varumärket i det utförande som framgår av ansökan kunna godkännas utan disclaimer för bokstaven **m**.

Kraft har vidare åberopat viss bevisning för att kännetecknet **m** är inarbetat.

## SKÄL

Av PRV:s varumärkesregister framgår att registreringen av det motanförla varumärket MARABOU PP (vm. reg. 220347) den 3 oktober 2011 avförts ur registret på grund av underlåten förnyelse. Detta varumärke utgör därför inte längre hinder mot registrering av det sökta märket.

Det sökta märket består av det särskiljande ordet Marabou samt bokstaven **m** i visst utförande. Bokstaven **m** har en framträdande placering i märket.

Som hinder mot registreringen av varumärket Marabou **m** i visst utförande har PRV anfört att en enskild bokstav saknar särskiljningsförmåga och att Kraft inte medgivit att bokstaven **m** i märket undantas från skydd genom en disclaimer.

Enligt 2 kap. 12 § första stycket varumärkeslagen (2010:1877) får en beståndsdel av ett varumärke som inte kan registreras ensam för sig uttryckligen undantas från skyddet vid registrering om det finns en uppenbar risk för att registreringen av märket leder till ovisshet om ensamrättens omfattning.

Av EU-domstolens rättspraxis framgår att det alltid måste göras en konkret bedömning av ett varumärkes särskiljningsförmåga i förhållande till de varor eller tjänster som avses i ansökan (se EU-domstolens avgörande i mål C-265/09 P, BORCO-Marken-Import Matthiesen, p. 35 med hänvisningar). Detta måste även gälla beträffande frågan om en beståndsdel i ett märke kan registreras ensam för sig.

Avgörande är om bokstaven **m** i märket är beskrivande för någon eller några av de varor och tjänster som märket avser och, om så inte är fallet, om bokstaven i märket är ägnad att ensam uppfattas som ett kännetecken för dessa produkter. (Beträffande särskiljningsförmågan hos enbokstavsmärken, jfr Patentbesvärsrättens avgöranden i mål 09-125, bokstaven e i figur, och mål 09-142, bokstaven S i visst utförande).

PRV har inte uttryckligen prövat om bokstaven **m** är artangivande eller i övrigt beskrivande för någon av de varor och tjänster som märket avser eller närmare angivit varför bokstaven **m** helt saknar särskiljningsförmåga för dessa produkter. För det fall bokstaven **m** inte ensam för sig kan registreras för någon eller några av varorna eller tjänsterna uppkommer frågan om det finns en uppenbar risk för att registreringen av märket leder till ovisshet om ensamrättens omfattning vilket därmed kan medföra ett behov av en disclaimer. PRV har inte heller prövat om bokstaven **m** genom användning förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

På grund av det anförda och då det är lämpligast att dessa frågor prövas av PRV som första instans ska ansökningen visas åter till verket för förnyad prövning.

---

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