



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 14 november 2012

Klagande

Diligentia AB, 556467-1641

Box 7063, 103 86 Stockholm

Ombud: Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt Aktiebolag

Box 3079, 103 61 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket D i visst utförande

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 16 december 2011
angående v.ans. nr 10-06561, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsträtten undanröjer det överklagade beslutet och visar
ansökningen 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				

YRKANDEN M.M.

Diligentia AB har vidhållit ansökningen.

Till grund för sin talan har bolaget hållit fast vid att det sökta varumärket D i visst utförande i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som omfattas av ansökningen.

Diligentia har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. I skälen till PRV:s avslagsbeslut anføres att märken bestående av en bokstav som regel inte får anses inneha den särskiljningsförmåga som krävs för registrering. PRV gör vidare den bedömningen att det sökta märkets utformning inte kan anses uppnå sådan särsprägel att det besitter någon figurativ särskiljningsförmåga. I Patentbesvärslättens domar den 30 december 2011 i mål nr 09-142 och 09-125 angående registrering av bokstaven S i visst utförande och e i figur, meddelade efter PRV:s beslut i förevarande ärende, godtog rätten registrering varumärken bestående av en enda bokstav och med enklare utförande än bolagets märke D i visst utförande. Det avgörande är om märket inom den krets till vilken det riktar sig kan fungera som individualiseringsmedel. Varumärket D är inte på något vis beskrivande för de tjänster som märket omfattar. Det överklagade beslutet ska därför undanröjas och ansökan visar åter till PRV.

SKÄL

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).

Det föreligger därmed inte hinder mot registrering av varumärket D i visst utförande på det i det överklagade beslutet anförda skälet, dvs. att ensamrätt normalt inte kan erhållas för en enstaka bokstav. Avgörande är i stället om bokstaven D är beskrivande för de varor och

tjänster som märket avser och, om så inte är fallet, om märket i form av bokstaven D är ägnat att uppfattas som ett kännetecken för dessa produkter och tjänster (jfr Patentbesvärslättens avgöranden i mål 09-125, bokstaven e i figur, och mål 09-142, bokstaven S i visst utförande och 11-015, bokstaven A).

Märket har i och för sig en enkel utformning bestående av bokstaven D i visst skrivstilsutförande. PRV har emellertid inte prövat om bokstaven D är ägnad att uppfattas som ett kännetecken för de varor och tjänster som märket avser eller om det annars är artangivande eller i övrigt beskrivande för någon av dessa produkter eller tjänster.

På grund av det anförda och då det är lämpligast att dessa frågor prövas av PRV som första instans ska det överklagade beslutet undanröjas och ansökan om registrering av varumärket D i visst utförande visas åter till verket 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.