



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 27 september 2012

Klagande

Novartis AG (efter överlåtelse från Alcon, Inc.)

CH-4002 Basel, Schweiz

Ombud: Hansson Thyresson Patentbyrå AB

Box 73, 201 20 Malmö

SAKEN

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen OPTILASIK

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 25 januari 2012
angående den internationella registreringen nr 1034987, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten fastställer det överklagade beslutet.

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.

Novartis AG har vidhållit att den internationella registreringen av varumärket OPTILASIK ska medges giltighet i Sverige.

Bolaget har till grund sin talan hållit fast vid att märket i sig besitter erforderlig särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som omfattas av registreringen.

Novartis har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande. Det faktum att PRV gör den bedömningen att OPTI kan ha betydelsen ”optical, optimal” indikerar att orddelen i sig inte har en given betydelse och inrymmer visst tolkningsutrymme.

Varumärkena OPTIBAG avseende sop- och avfallspåsar i klass 16, OPTIFYS avseende medicinska tjänster och upplåtande av träningsfaciliteter för hälsorehabilitiva ändamål i klass 44 samt OPTIMAIL omfattande frankeringsmaskiner i klass 16 har alla registrerats av PRV. Vidare har Patentbesvärslätten godkänt LASERVISION (mål nr 96-347) med avseende på bl.a. ögonkliniska tjänster i klass 42. För en konsekvent rättstillämpning borde även OPTILASIK kunna godkännas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent och f. patenträttsrådet Ulf Hallin. Enhälligt.