



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 28 november 2012

## **Klagande**

MAN Diesel & Turbo SE

Stadtbachstr. 1, 86153 Augsburg, Tyskland

Ombud: Zacco Sweden AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

## **SAKEN**

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen THM

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 4 maj 2012

angående den internationella registreringen nr 953.339, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

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 har i Patentbesvärsträtten vidhållit sitt yrkande att den internationella varumärkesregistreringen THM ska gälla i Sverige för samtliga varor som den omfattar.

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

Bolaget har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande. Det är svårt att förstå hur Patentbesvärsträtten och PRV resonerar då varuförteckningen genom skrivningen ”except for landvehicles” i klass 7, samt motsvarande hänvisning i klass 9, uttryckligen inte omfattar kompressorer till landfordon. Det kan då inte anses föreligga likhet mellan dessa varuslag och reservdelar till bilar i klass 12.

**DOMSKÅL**

Frågan huruvida den internationella varumärkesregistreringen THM ska gälla i Sverige har tidigare varit föremål för Patentbesvärsträttens prövning (Patentbesvärsträttens avgörande den 8 februari 2012 i mål nr 11-041). Patentbesvärsträtten delade då 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 motanförda äldre varumärket omfattar. Vidare konstaterade Patentbesvärsträtten att såväl det yngre som det motanförda äldre varumärket utgörs av bokstavskombinationen THM och att det således finns en risk för förväxling mellan de motstående varumärkena med avseende på nämnda varor.

Vid tidpunkten för Patentbesvärsträttens avgörande hade dock en ny varumärkeslag trätt i kraft, vilken möjliggör för PRV att fatta beslut om att en internationell registrering delvis inte ska gälla i Sverige. Eftersom PRV inte närmare hade preciserat med avseende på vilka varor som det äldre märket THM i visst utförande utgjorde hinder mot det yngre märket, återförvisades målet till verket för förnyad prövning.

PRV har den 4 maj 2012 fattat ett nytt beslut i frågan och har då gjort samma bedömning som tidigare, men har nu preciserat att registreringen inte ska gälla varorna; ”Compressors, especially axial compressors, turbo compressors, multi-shaft compressors, machine sets composed of the above-mentioned compressors” i klass 7 och ”Electrical control devices and instruments as well as control facilities composed of these for compressors included in class 07” i klass 9.

Patentbesvärslätten finner ingen anledning att i förevarande mål göra någon annan bedömning än den som domstolen gjort i sitt tidigare avgörande (mål nr 11-041) och delar PRV:s bedömning i fråga om vilka varor som den internationella registreringen THM inte ska gälla för. Vad MAN Diesel & Turbo SE har anfört ändrar inte denna bedömning eftersom den begränsning som finns i varuförteckningen uttryckligen endast omfattar turbiner och inte kompressorer. Överklagandet kan därför inte bifallas.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 2 (Formulär B)

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, tillika referent, och Stefan Svahn samt adjungerade ledamoten Caroline Lundgren. Enhälligt.