



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 5 maj 2015

PARTER

Klagande

G.E.S. Holding Caring Company AB, 556286-3463

Södra Barnvikshöjden 10, 139 72 Djurhamn

Ombud: Karolina Hedberg

Noréns Patentbyrå AB, Box 10198, 100 55 Stockholm

Motpart

Ethix SRI Advisors AB, 556582-4793

Box 5759, 114 87 Stockholm

Ombud: Helena Wassén Öström

Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, 101 39 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen NORM-BASED
SCREENING

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 19 juni 2014
angående varumärkesregistrering nr 509.035, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet och häver
registreringen av varumärket NORM-BASED SCREENING
(nr 509035).

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.

G.E.S. Holding Caring Company AB (G.E.S.) har vidhållit att registreringen av varumärket NORM-BASED SCREENING ska upphävas.

Ethix SRI Advisors AB (Ethix) har bestritt ändring.

G.E.S. har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket NORM-BASED SCREENING är beskrivande och saknar den särskiljningsförmåga som krävs för registrering samt att eventuell ursprunglig särskiljningsförmåga inte längre finns eftersom varumärket blivit en sedvanlig beteckning i branschen.

Ethix har till grund för sin talan hållit fast vid att NORM-BASED SCREENING inte är beskrivande för de tjänster i form av konsultation avseende kapitalinvestering i klass 36 som omfattas av registreringen och att varumärket inte har blivit en sedvanlig beteckning i branschen.

G.E.S. har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande. Den aktuella tjänsten konsultation avseende kapitalinvestering i klass 36 riktar sig inte mot konsumenter i allmänhet utan till aktörer som väl känner till att NORM-BASED SCREENING är ett allmänt förekommande, vida spritt och beskrivande begrepp inom finans- och investeringsbranschen, inte minst bland fondbolag. Detta framgår av det fullt tillräckligt, belysande och fullständiga material som givits in till PRV som bevisning. Norm-Based Screening är en normbase-rad urvalsprocess där fondbolag exkluderar investeringar i företag och verksamheter som medverkar till kränkningar och åsidosättande av fastställda normer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.

Ethix har till utveckling av sin talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande. G.E.S. argumentation och det material som G.E.S. åberopat visar inte på vilket sätt eller varför varumärket NORM-BASED SCREENING skulle sakna särskiljningsförmåga. Varumärket kan möjligen sägas förmedla att den aktuella konsultationen grundas på någon sorts undersökning eller gallring som i sin tur baseras på någon form av norm. Inget anges dock om vilken undersökning som utförs, hur

den utförs, vilken norm som undersökningen baseras på eller hur normen inverkar på undersökningens resultat och därmed på konsultationens innehåll. Varumärket utelämnar i stort sett all relevant information som en konsument måste ha tillgång till för att kunna fatta ett välgrundat affärsbeslut. Den bevisning som givits in är lång ifrån tillräcklig för att kunna läggas till grund för slutsatsen att varumärket NORM-BASED SCREENING ska anses degenererat. Vidare kan det noteras att det ingivna materialet inte följer någon enhetlig linje vad avser användningen av begreppet NORM-BASED SCREENING utan ett flertal benämningar förekommer. Om begreppet vore en vedertagen branschbeteckning borde det användas genomgående av samtliga aktörer och på samma sätt i samtliga åberopade källor. Så är inte fallet, vilket endast kan betyda att begreppet inte på något sätt utgör en vedertagen beteckning.

G.E.S. har givit in och åberopat i huvudsak samma bevisning som i PRV.

DOMSKÅL

Varumärket NORM-BASED SCREENING omfattar konsultation avseende kapitalinvestering i klass 36. Omsättningskretsen för dessa tjänster utgörs, som PRV anfört, av såväl konsumenter som aktörer i finansbranschen.

Beteckningen NORM-BASED SCREENING kan, som PRV också angivit, översättas till normbaserad utgallring/sovring.

Ett beslut om kapitalplacering, oavsett om det sker av en konsument eller av en ekonomisk expert föregås alltid av olika överväganden grundade på exempelvis långsiktighet, risk eller avkastningsnivå. I en investeringssituation är det inte heller ovanligt att göra etiska överväganden och exempelvis välja bort placeringar i fonder etc. där de ingående bolagen inte uppfyller krav avseende t.ex. miljön och mänskliga rättigheter. Det i märket ingående ordet SCREENING är därmed beskrivande för den urvalsprocess som ingår i de konsultationer avseende kapitalinvestering som det registrerade varumärket omfattar. Att urvalet sker på grundval av vissa normer är närmast självklart. De i märket

ingående orden NORM-BASED respektive SCREENING är alltså var för sig beskrivande för ifrågavarande tjänster. Beteckningen NORM-BASED SCREENING förmedlar inte heller någon innebörd som skiljer sig från den som de ingående orden ger uttryck för (jfr C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, punkterna 39-43). Registreringen av varumärket NORM-BASED SCREENING ska vid denna bedömning upphävas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.