



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 26 februari 2015

Klagande

DSV Road AB, 556045-6674

Box 555, 261 24 Landskrona

Ombud: Anders Lückander

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Box 1384, 251 13 Helsingborg

SAKEN

Registrering av varumärket ITALIENEXPRESSEN

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 6 oktober 2014
angående varumärkesansökan nr 13-07209, 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				

YRKANDEN M.M.

DSV Road AB (DSV) har vidhållit ansökningen.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket ITALIENEXPRESSEN har särskiljningsförmåga för de transporttjänster m.m. i klass 39 som omfattas av ansökningen.

DSV har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. Bolaget instämmer inte i PRV:s uppfattning att ITALIENEXPRESSEN förstås som en snabb transport eller leverans i eller till Italien och därigenom är beskrivande för art och användning av de tjänster som ansökan avser.

Märket består av de två orden Italien och expressen vilka satts samman för att bilda ett påhittat ord. Ordet expressen kan förknippas med olika saker bl.a. snabb transport av människor, ett namn på en tidning, att något rör sig snabbt eller en snabb leverans eller försändelse. Ordet expressen förknippas därigenom med en mängd företeelser som inte hör samman med tjänster i klass 39. Därutöver saknar Italien i sig all koppling till snabba leveranser eller transporter. Inte heller en kombination av dessa ord kan anses vara beskrivande för de sökta tjänsterna.

Det kan också framhållas att det finns ett antal beviljade registreringar vilka är uppbyggda enligt formeln geografisk plats och expressen såsom BRANÄSEXPRESSEN, ÖSTGÖTAEXPRESSEN, ULLARED EXPRESSEN OCH MASEXPRESSEN. Samtliga dessa innefattar persontransport i klass 39.

Den aktuella tjänsteförteckningen exkluderar uttryckligen passagerartransport och avser i stället transport av paket. Därigenom avviker den i betydande mån från vad som torde vara en genomsnittlig läsares huvudsakliga tolkning och association av märket. Märket är inte beskrivande utan tvärtom särskiljande.

PRV har i ett föreläggande hänvisat till Patentbesvärslättens avgörande i mål nr 10-023, ØRESUNDSTÅG. Det är naturligt att det märket ansågs beskrivande i förhållande till järnvägs- och passagerartransporter. Det föreligger en väsentlig skillnad gentemot den aktuella ansökningen

eftersom leverans av varor knappast är den gängse tolkningen och associationen av det begrepp som utgör ITALIENEXPRESSEN. Därtill kommer att ITALIENEXPRESSEN inte anger vilka transportmedel som som begagnas för tjänstens tillhandahållande. Ordet expressen är långt mer mångfassetterat och suggestivt i förhållande till transport av varor än vad tåg är i förhållande till passagerartransport.

Det finns också ett stort antal registreringar som har en mycket mer konkret koppling till tjänsterna än vad ITALIENEXPRESSEN har exempelvis ÖSTGÖTAPENDELN, ÖSTGÖTATRAFIKEN, HELSINGSBORGSTRAFIKEN och SKÅNETRAFIKEN.

Till det ovan nämnda kommer också att Italien inte i omsättningskretsen sätts samman med någon särskild kvalitet eller andra egenskaper hos de tjänster som ansökan avser. I linje med Patentbesvärslättens avgörande i mål nr 10-292 (NACKA FORUM) och senare praxis bör det inte anses föreligga hinder mot registrering av varumärket ITALIENEXPRESSEN för de tjänster som avses.

DOMSKÅL

Patentbesvärslätten delar PRV:s bedömning att märket ITALIENEXPRESSEN saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de olika tjänster i klass 39 som ansökningen omfattar. Överklagandet ska därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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