



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 28 oktober 2015

PARTER

Klagande

- 1) Aegis Media Norge AS
Pilestredet 8, 0180 N-Oslo, Norge
 - 2) Dentsu Aegis Network A/S
Overgaden Neden Vandet 7, 1414 Köpenhamn, Danmark
 - 3) Dentsu Aegis Network Limited,
Regent's Place, 10 Triton Street London NW1 3BF, Storbritannien
 - 4) Posterscope Denmark A/S,
Overgaden Neden Vandet 7, 1414 Köpenhamn, Danmark
- Ombud för 1-4: Helena Wassén Öström
Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, 101 39 Stockholm

Motpart

PS Group AB, 556521-0308
Alströmergatan 20, 112 47, Stockholm
Ombud: Gunilla Hedenquist
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen P.S i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 29 april 2015
angående varumärkesregistrering nr 520.765, se bilaga 1

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

DOMSLUT

1. Patentbesvärsrätten avslår klagandenas yrkande om återförvisning.
 2. Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.
-

BAKGRUND

Aegis Media Norge AS, Dentsu Aegis Network A/S, Dentsu Aegis Network Limited och Posterscope Denmark A/S invände mot beslutet att registrera varumärket P.S i figur (nr 520765) den 1 december 2014 och anförde att det registrerade varumärket var förväxlingsbart med bolagens inarbetade varumärken PSI, PSI i figur och PSI ADVERTISING. I invändningsskriften begärde bolagen anstånd med att utveckla invändningen samt att inge bevis avseende inarbetning av sina varumärken. PRV avslog invändningen genom det överklagade beslutet den 29 april 2015. Bolagens kompletterande invändningsskrift kom in till PRV den 30 april 2015.

YRKANDEN M.M.

Aegis Media Norge AS, Dentsu Aegis Network A/S, Dentsu Aegis Network Limited och Posterscope Denmark A/S (klagandena) har i första hand yrkat att målet ska återförvisas till PRV för fortsatt handläggning. I andra hand har klagandena yrkat att Patentbesvärsrätten ska upphäva registreringen av varumärket P.S i figur.

PS Group AB, som inte har yttrat sig över yrkandet om återförvisning, har bestritt ändring av det överklagade beslutet.

Klagandena har till grund för sitt yrkande om återförvisning anfört att PRV har begått ett handläggningsfel genom att fatta det överklagade beslutet utan att dessförinnan utfärda ett slutföreläggande så att klagan-

dena haft möjlighet att komma in med sin kompletteringsskrift innan PRV fattade sitt beslut.

I sak har klagandena vidhållit att det registrerade varumärket P.S i figur är förväxlingsbart med bolagets inarbetade varumärken PSI, PSI i figur och PSI ADVERTISING. Vidare har klagandena i Patentbesvärsmålet gjort gällande att varumärket P.S i figur saknar sådan särskiljningsförmåga som krävs för registrering.

PS Group har till grund för sitt bestridande gjort gällande att de motanförda kännetecknen inte är inarbetade i Sverige. Bolaget har vidare, som Patentbesvärsmålet uppfattat bolaget, anfört att den omständigheten att P.S i figur skulle sakna särskiljningsförmåga inte angavs som grund i PRV varför frågan inte bör prövas av Patentbesvärsmålet.

Klagandena har till utveckling av talan anfört bl.a. följande.

I samband med att bolagen inlämnade invändningen samt vid telefonkontakt med PRV i vart fall den 21 januari 2015 informerade man verket om att man hade för avsikt att komma in med en kompletterande skrift och bevisning. Trots detta har PRV fattat sitt beslut utan vidare kontakt och utan att slutförelägga parterna.

Av PRV:s hemsida framgår att alla parter genom ett s.k. slutföreläggande ska ges tillfälle att komplettera tidigare inlämnade uppgifter. Slutföreläggandet ska ges med en svarsfrist på åtta veckor. Eftersom PRV har fattat beslut i invändningsärendet utan att först utfärda slutföreläggande har PRV agerat i strid mot sina egna rutiner. Eftersom klagandenas ombud av erfarenhet har att förvänta sig att PRV agerar i enlighet med gällande rutiner, särskilt som klagandena hela tiden gjort klart för PRV att man avsåg att komma in med en ytterligare skrift och bevisning, fanns det ingen anledning att förvänta sig att PRV skulle fatta beslut utan att klagandena haft möjlighet att komplettera invändningen.

Klagandenas varumärken har använts under lång tid. Klagandena ingår gemensamt i den verksamhet som utgör den på global basis marknadsledande kommunikationsbyrå avseende s.k. ”out of home” marknadsföring (marknadsföring som konsumenterna tillägnar sig när de är utanför

hemmet). Det är dock inte klagandenas varumärken som syns ut mot konsument utan de varumärken som tillhör dem som köper mediautrymme/-kampanjer genom klagandena. Det finns två delar av verksamheten där klagandenas varumärken används, nämligen inköp/försäljning/produktion/publicering av flygfältsmedia och vägnätsmedia. Klagandenas märken riktar sig till annonsörer och varumärkesinnehavare som vill synas i marknadsföringsmedia på flygplatser och i vägnätet eller som vill göra marknadsföringskampanjer på offentliga platser. Klagandenas varumärken riktar sig således till en sofistikerad och välinformerad omsättningskrets och inte till allmänheten i stort. Det yngre varumärket P.S i figur avser tjänster i klasserna 35, 41 och 42. Dessa tjänster omfattar bl.a. annons- och reklamverksamhet. De tjänster som det yngre varumärket avser ingår som viktiga och självklara delar i den verksamhet som klagandena bedriver under varumärkena PSI, PSI i figur och PSI ADVERTISING. Det föreligger därmed mycket stor likhet mellan de tjänster som de motstående varumärkena omfattar.

Det yngre märket består av bokstavskombinationen PS och en mycket enkel figur. PS ingår i sin helhet i klagandenas varumärken och utgör de två första bokstäverna i varumärket PSI. Vid en jämförelse mellan PS och PSI kan konstateras att två av tre bokstäver är identiska både visuellt och fonetiskt. I det korta varumärket PSI får de första två bokstäverna en framträdande roll eftersom den sista bokstaven I inte är lika framträdande. På grund av den omfattande inarbetning som har skett av klagandenas varumärken finns det en risk att det även uppstår en begreppsmässig association mellan det yngre märket och de äldre varumärkena. Vid en helhetsbedömning föreligger en tydlig förväxlingsrisk.

Bokstavskombinationen P.S är en vanligt förekommande förkortning som i sig måste anses alltför banal för att över huvud taget besitta den särskiljningsförmåga som krävs för registrering. Det mycket enkla figurutförandet som lagts till är inte heller tillräckligt för att märket som helhet ska anses distinktivt.

PS Group AB har inte anfört något utöver vad som redovisats ovan.

Klagandena har gett in viss bevisning.

DOMSKÄL

Ärendets handläggning i PRV

Patentbesvärslagen finner inte att det sätt på vilket handläggningen i PRV skett motiverar att målet i förevarande fall återförvisas till PRV för ny prövning. Klagandenas yrkande om återförvisning till PRV ska därför avslås.

Varumärkets särskiljningsförmåga

Förvaltningsrätten saknar regler som hindrar att en part åberopar nya omständigheter till stöd för sin talan även så sent som i överprövningsinstansen. Av detta följer att det är tillåtet att åberopa att ett varumärke saknar sådan särskiljningsförmåga som krävs för registrering först i denna instans. I detta fall möter det inte heller något hinder med hänsyn till instansordningsprincipen att invändningsgrunden provas först i Patentbesvärslagen.

PS Groups varumärke P.S i figur består av delar av bokstäverna p och s samt en fyrkant föreställande en punkt, samtliga utförda i vitt samt inskrivna i en orange cirkel. Patentbesvärslagen finner att varumärket har den särskiljningsförmåga som krävs för de tjänster i klasserna 35, 41 och 42 som omfattas av registreringen.

Motanförda kännetecknen

För att de motanförda varumärkena PSI, PSI i figur och PSI ADVERTISING ska utgöra hinder mot registrering av varumärket P.S i figur krävs, enligt 1 kap. 7 § och 2 kap. 8 § andra stycket 3 varumärkeslagen, att de är kända inom en betydande del av den krets till vilken de riktar sig som en beteckning för de tjänster som tillhandahålls under kännetecknen samt att det på så sätt inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet.

Till stöd för sitt påstående om inarbetning av de motanförda varumärkena har klagandena gett in ett antal fakturor utfärdade under åren

2013 och 2014 samt utdrag från egna hemsidor. Även om omsättningskretsen för de tjänster som tillhandahålls under de motanförda varumärkena skulle begränsas till vissa särskilt kvalificerade aktörer som klagandena har gjort gällande är ingivet material inte tillräckligt för att visa att varumärkena är kända på det sätt som krävs för att de ska utgöra hinder mot registreringen. Överklagandet ska därför inte bifallas.

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.