

SÖKANDE

Sanofi Pasteur Limited/ Sanofi Pasteur Limitée
1755 Steeles Avenue West
Toronto, Ontario, M2R 3T4
Canada

Exp. Patent- och registreringsverket

2005-06-27

OMBUD

Awapatent AB
Box 45086
104 30 Stockholm

BESLUT

Den under ovanstående nummer inkomna ansökan om registrering av varumärke har denna dag av Patent- och registreringsverket (PRV) på nedan angivna skäl avslagits jämlikt 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket TUBERTEST för farmaceutiska preparat i klass 5.

PRV har som hinder för registrering anfört att märket saknar särskiljningsförmåga. Ordet TUBERTEST består av förledet tuber, vilket enligt Nationalencyklopedin är en anatomisk term för knöl eller utbuktning och enligt Norstedts stora engelska ordbok en anatomisk term för knuta eller svulst. Ordet test är att jämföras med begreppen prov eller undersökning.

Sökanden har anfört att språkelementen i märket TUBERTEST är engelska och att ordet därför måste bedömas enligt engelskans språkregler. Enligt dessa är ordet inte bildat i enlighet med sedvanliga normer eftersom det är hopskrivet i ett enda ord. Den sedvanliga formen vore istället TUBER TEST. Märket skrivet i ett ord kan därför inte anses vara beskrivande för de varor som ansökan omfattar utan måste i stället anses vara suggestivt.

Sökanden har åberopat och inkommit med danskt, isländskt och franskt registreringsbevis för märket.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 13 § varumärkeslagen registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga.

Det sökta märket består av ordet TUBERTEST. Ordet "tuber" är bland annat en latinsk anatomisk term för knöl eller utbuktning och en engelsk term för liten böld eller knöl. Ordet "test" är bland annat en engelsk benämning på medicinska analysprocedurer och en svensk

term för en sammanställning av särskilt utvalda uppgifter eller undersökningsmoment som används för att fastställa en förmåga eller ett tillstånd (jmf www.ne.se 2005-06-20).

Det sökta märket kan vid en samlad bedömning inte anses ha särskiljningsförmåga då en sammansättning av de två ingående orden direkt anger arten av de varor som ansökan avser. Vad sökanden anfört om registrering i andra länder föranleder ingen annan bedömning.

Ansökan ska av ovan anförda skäl avslås.

Beslutat den 27 JUN 2005


Mats Lindström


Anna Axelsson

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutets dag.