

Invändaren yrkar att registreringen hävs med mindre än att en disclaimer införs för det i märket ingående ordet KNÄCKIS. Denne har härvid i allt väsentligt framfört följande.

Som grund för invändningen åberopas 13 § varumärkeslagen enär KNÄCKIS enligt invändarens uppfattning endast med mindre ändring anger varans art och beskaffenhet. Jämlikt 15 § 2 st varumärkeslagen kan Patentverket kräva en disclaimer för del av märke om det finns särskild anledning att antaga att märkets registrering kan föranleda ovisshet om ensamrättens omfattning. Då det vidare finns anledning att utgå ifrån att ett osäkerhetsläge kan komma att uppstå vid den händelse sökanden erhåller ensamrätt till nu förevarande registrering utan disclaimer för ordet KNÄCKIS, är registreringen till förfång för invändaren och även övriga företag involverade i tillverkning och försäljning av bröd, i synnerhet knäckebröd.

Invändaren har härefter anfört olika argument och citat till påvisande av det ifrågavarande ordets bristande särskiljningsförmåga.

Innehavaren av varumärket har bestridit invändningen och i allt väsentligt framfört att märkesdelen KNÄCKIS i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de ifrågavarande produkterna.

SKÄL

15 § varumärkeslagen lyder som följer. Ensamrätt, som vinnes genom registrering av varumärke, innefattar icke sådan beståndsdel av märket, som ej ensam för sig kan registreras.

Innehåller märke dylik beståndsdel och finnes särskild anledning att antaga, att märkets registrering kan föranleda ovisshet om ensamrättens omfattning, må vid registreringen denna beståndsdel uttryckligen undantagas från skyddet.

Visas senare att märkesdel, som undantagits från skydd, blivit registrerbar, må ny registrering ske av märkesdelen eller ock av hela märket utan dylikt undantag.

Av förarbetena till varumärkeslagen framgår att en s k disclaimer endast skall tillgripas när det finns särskild anledning att antaga att innehavarens konkurrenter kan missförstå registreringens innebörd, liksom att en dylik anledning endast torde föreligga där den aktuella märkesdelens oregistrerbara natur icke måste vara uppenbar för den som har normala kunskaper angående berörda varuslag.

Ett varumärkes faktiska skyddsomfång är dock inte avhängigt det fakultativa stadgandet i 15 § 2 stycket varumärkeslagen, vilket bl a medför att registrering av ett annat varumärke aldrig får ske om detta bedöms som förväxlingsbart med den tidigare registreringen, oavsett i vilken utsträckning ett märkes skyddsomfång anges vara begränsat enligt en antecknad disclaimer (jfr RÅ 1991 ref 10 alternativt NIR 1992 s 136). Detta med anledning av att det givna disclaimerinstitutet snarast syftar till att konfirmera ett ändock gällande rättsförhållande.

PRV gör följande bedömning.


Angående den av invändaren gjorda begäran om att införa en disclaimer i den aktuella registreringen får inledningsvis meddelas att PRV efter att märkets registrerats vare sig äger införa eller avlägsna sådan disclaimer. Regleringen som rör möjligheten att införa ett

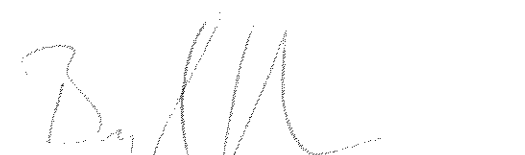
uttryckligt undantag gällande sådana märkesdelar vilka i sig saknar särskiljningsförmåga är en fakultativ bestämmelse som gör sig gällande endast vid registreringsförfarandet. Huruvida PRV vid registreringen de facto ägt avkräva innehavaren en disclaimer kan – mot bakgrund av det nyss sagda – här inte bli föremål för prövning. Det saknas till följd härav även anledning för PRV att på invändningstadiet särskilt klargöra ämbetsverkets ståndpunkt, just vad det gäller själva ordet KNÄCKIS' särskiljningsförmåga med avseende på de nyttigheter som omfattas av registreringen.

Förevarande prövning avser därför huruvida det föreligger hinder för registreringen fortsatta bestånd i det skick som denna befinner sig vid denna prövning och för att registreringen skall kunna hävas krävs att det finns en rättslig grund härför i den hinderkatalog som lagen anger. Det hinder som i detta fall närmast skulle komma ifråga blir då huruvida registreringen besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Denna bedömning tar dock sikte på om märket i dess helhet förmår fungera som ett näringskännetecken för de aktuella produkterna och detta bedöms vara fallet i förevarande ärende. Att en enskild märkesdel vilken i sig inte äger särskiljningsförmåga ej heller omfattas av den ensamrätt som följer av själva registreringen framgår av 15 § 1 st varumärkeslagen och registreringen faktiska skyddsomfång påverkas såtillvida heller inte av ett eventuellt införande av nu begärd disclaimer.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat 11 OKT 2006


Anna Axelsson


Bengt Staffas

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 månader från beslutsdagen.