

**BESLUT**

**Internationell registrering skall inte gälla i Sverige**  
IR 803195

Exp. Patent- och registreringsverket

2007 -04- 13

Albihns Stockholm Aktiebolag  
Box 5581  
114 85 Stockholm

**INNEHAVARE**

Hilti Aktiengesellschaft  
FL-9494 Schaan  
Liechtenstein

**OMBUD**

Albihns Stockholm Aktiebolag  
Box 5581  
114 85 Stockholm

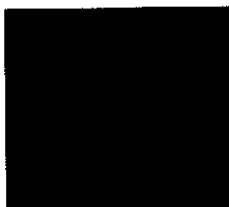
---

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) har med stöd av 56 § 2 stycket varumärkeslagen (1960:644) denna dag beslutat att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen inte skall gälla i Sverige.

**ÄRENDET**

Ärendet avser giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen 803195 avseende ett färgmärke, återgivet nedan, registrerad för containers of metal for storing and transporting equipment and apparatus mentioned in classes 7, 8 and 9 i klass 6, equipment, namely bolt, nail and clamp fixing tools, screwing tools, drilling tools, hammer drills, chipping hammers, separating tools, sawing tools, slot-making tools, grinding tools, more especially for working with stone, concrete, masonry, plastics material and wood; equipment for mixing and applying liquid, pasty or solid substances i klass 7, hand tools, including bolt, nail and clamp fixing tools, drilling tools, separating tools, sawing tools, slot-making tools, grinding tools, more especially for working with stone, concrete, masonry, plastics material and wood; equipment for mixing and applying liquid, pasty or solid substances i klass 8, electric, electronic, magnetic and/or photometric measuring, signalling, testing, positioning, searching and monitoring apparatus; apparatus for metering, dispensing and introducing liquid, pasty or solid substances i klass 9 och containers not of metal for storing and transporting equipment and apparatus mentioned in classes 7, 8 and 9 i klass 20. Colours claimed red (Pantone C32)



Sökt färgmärke, färgen rött (Pantone C32).

PRV har som hinder för den internationella registreringens giltighet i Sverige anfört att märket saknar särskiljningsförmåga.

Sökanden har begränsat sin varuförteckning till att omfatta containers of metal for transport and storage of rotary hammers for professionals in building and construction industry i klass 6, rotary hammers for professionals in building and construction industry i klass 7 och containers not of metal for transport and storage of rotary hammers for professionals in building and construction industry i klass 20. Sökanden hävdar att märket genom användning uppnått för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de varor som omfattas av den begränsade varuförteckningen. Till stöd härför hänvisar sökanden bland annat till en marknadsundersökning. Marknadsundersökningen var riktad till inköpare och uthyrare av professionella verktyg på bygg- och anläggningsfirmor. Undersökningen visar att 8 % direkt förknippar färgen med sökande och när man i undersökningen fick reda på vilka varor som åsyftades steg igenkänningsgraden till 52 %. Sökanden menar också att det är just färgen som utmärker varor av sökt slag då utformningen av varorna huvudsakligen är tekniskt betingade är det just färgen som skiljer olika näringsidkare åt. Den röda färgen har använts av sökanden sedan mitten av 1950-talet och sökandes produkter har sålts på den svenska marknaden sedan 1957. Färgen används genomgående av sökanden i allt från på själva maskinerna till broschyrer, marknadsföringsmaterial, skyltar och hemsidan. Sökande har även givit in reklammaterial från 1967 och framåt samt försäljningssiffror från koncernen i stort samt siffror där försäljning i Sverige och Danmark redovisas tillsammans.

## SKÅL

Hinder mot att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige finns enligt 54 § 2 stycket varumärkeslagen om det varumärke som den internationella registreringen avser inte uppfyller förutsättningarna enligt 13 § eller om något hinder mot en nationell registrering skulle ha funnits enligt 14 § samma lag.

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.

Ett märke som inte besitter ursprunglig särskiljningsförmåga kan genom användning förvärva den särskiljningsförmåga som krävs för registrering. Prövning av om ett varumärke förvärvat särskiljningsförmåga skall grundas på en helhetsbedömning av de omständigheter som kan visa att varumärket fungerar som ett individualiseringsmedel för de varor och/eller tjänster som märket avser. Hänsyn skall bland annat tas till vilken marknadsandel märket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område märket brukats, hur stora investeringar som gjorts för att marknadsföra det samt hur stor andel av omsättningskretsen som har kännedom om varumärket. Att märket av omsättningskretsen, eller åtminstone en betydande del av denna, uppfattas som ett kännetecken för sökta varor eller tjänster är avgörande för om märket skall anses ha förvärvat särskiljningsförmåga. Det åligger på innehavaren av märket att frambringa sådan utredning som krävs för att visa att märket genom användning förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.


PRV gör följande bedömning.

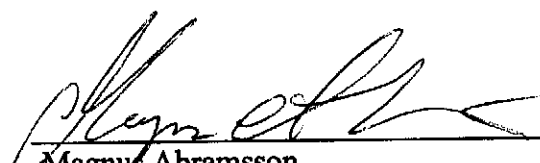
Det sökta märket består endast av färgen röd vilken inte kan anses särskilt ovanlig i det aktuella sammanhanget, utan framstår väsentligen som en röd färg i största allmänhet.

Färgen röd som sådan kan därmed inte anses ha tillräcklig ursprunglig särskiljningsförmåga för att kunna registreras som ett färgmärke. Frågan uppkommer då huruvida märket genom användning kommit att förvärva för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Sökanden har begränsat sin varuförteckning till att endast omfatta slagbormaskiner och deras förpackningar. Trots detta är ändå den presumtiva omsättningskretsen personer som skall inhandla eller använda en slagbormaskin, dvs. konsumenter i allmänhet. Den av sökanden gjorda marknadsundersökningen är begränsad såtillvida att de intervjuade personerna är inköpare och uthyrare av professionella verktyg på företag inom bygg- och anläggningsfirmor, vilket är en synnerligen begränsad del av omsättningskretsen. Trots denna begränsning var det så få som 8 % som direkt förknippade färgen med sökande. När de tillfrågade fick hjälp genom att man talade om att det rörde sig om professionella verktyg var det 52 % som identifierade sökanden vilket får anses vara en låg siffra med tanke på att de tillfrågade är branschfolk. Marknadsundersökningen visar inte att en betydande del av omsättningskretsen uppfattar färgen röd som ett kännetecken för de varor som märket avser, inte heller visar övrigt material som sökanden givit in i form av reklammaterial och försäljningssiffror att märket har använts och gjorts känt i sådan omfattning och under sådan tid att bristen i märkets särskiljningsförmåga blivit avhjälpt.

Med hänsyn till vad PRV anfört ovan skall den internationella registreringen inte gälla i Sverige.

Beslutat den 13 APR 2007

  
Anna Axelsson

  
Magnus Abramsson

#### 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 beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket **inom två (2) månader** från beslutsdagen.