

Internationell registrering skall inte gälla i Sverige
IR 907732

Advokatbyrån Gulliksson AB
Box 4171
203 13 Malmö

INNEHAVARE

Türkiye Garanti Bankasi Anonim Sirketi
Levent Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No: 2
Besiktas Istanbul
Turkiet

Exp. Patent- och registreringsverket

2008 -10- 0 2

OMBUD

Advokatbyrån Gulliksson AB
Box 4171
203 13 Malmö

BESLUT

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

ÄRENDET

Ärendet avser giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen GARANTI BONUS registrerad för electronic and magnetic cards; telephone cards, banking cards, automatic cards to open and close, electronic cards for counters, electronic tickets, i klass 9, samt financial and monetary services; banking services, financial management services, financial analysis services, financial sponsorship services, providing of information services concerning financial matters, factoring services (buying of goods and debt collecting organizations), leasing services, issuance of credit cards with installment payment plan, credit card services, issuing credit cards, credit services, money exchange services, issuance of travellers' checks, check verification, electronic funds transfer, retirement payment services, guarantees, rent collection services, securities brokerage, safe deposit services, mutual funds, mortgage banking, i klass 36.

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

Sökanden har bestridit att märket saknar särskiljningsförmåga och bland annat anfört att varumärket består av en helt ny kombination av två ord, GARANTI och BONUS, som tillsammans helt saknar betydelse och därför bildar ett fullt registrerbart varumärke. Till stöd för detta har sökanden åberopat ett antal avgöranden från Patentbesvärsrätten, däribland mål nr 05-465 MOBILE ACTIVE DISPLAY SYSTEM, samt 03-156 UNIVERSAL MUSIC.

SKÄL

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 §.

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. Vad som ovan angetts gäller även tjänster.

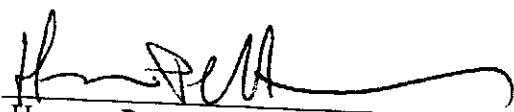
PRV gör följande bedömning.

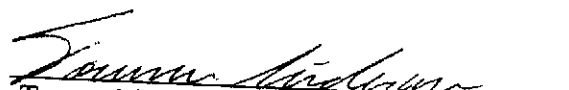
Det sökta märket består av de två orden GARANTI och BONUS. Enligt Nationalencyklopedins nätupplaga (sökning 2008-09-23) är garanti en "avtalsbestämmelse som medför ansvar för att en vara eller en tjänst är av viss beskaffenhet". Enligt samma källa är bonus en "gottgörelse som utgör belöning, tillägg, återbäring eller rabatt av något slag". Eftersom det sökta märket avser finansiella och monetära tjänster blir BONUS därmed angivande för innehållet i dessa tjänster, då bonus i form av återbäring eller rabatt måste anses ingå i de finansiella och monetära tjänsterna. Ordet GARANTI anger här att tjänsterna är av en viss beskaffenhet.

Var för sig saknar dessa ord därmed särskiljningsförmåga för de sökta tjänsterna. När märket sedan bedöms i sin helhet samverkar inte heller orden på ett sådant sätt att märket blir särskiljande. Ordet GARANTI får här anses syfta på just ordet BONUS och blir därmed endast ett förtydligande om att de finansiella tjänster som avser hantering av bonus är garanterade, det vill säga är behäftade med en viss beskaffenhet. Bedömt i sin helhet saknar märket således särskiljningsförmåga.

Med hänsyn till de skäl som ovan anförts skall den internationella registreringen inte gälla i Sverige.

Beslutat den


Herman Pettersson


Tomas Lindegren

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