

Varumärkesansökan nr 2008/01399

Wistrand Advokatbyrå Göteborg
Kommanditbolag
Box 11920
404 39 Göteborg

SÖKANDE

L O Smith AB
Blombergs Säteri
533 93 Källby

OMBUD

Wistrand Advokatbyrå Göteborg Kommanditbolag
Box 11920
404 39 Göteborg

Exp. Patent- och registreringsverket
2009-02-05

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket L O SMITH för snus, i klass 34.

Som hinder för märkets registrering har PRV anfört att det sökta märket innehåller SMITH, vilket är ett i Sverige befintligt släktnamn.

Sökanden har bestridit att varumärket är ägnat att uppfattas som släktnamnet SMITH. Denne har bland annat anfört att för det fall det sökta varumärket uppfattas som något annat än ett varumärke, så torde det uppfattas som en hänvisning till en viss person – L O Smith, brännvinskungen och inte till släktnamnet Smith. Vidare har sökanden anfört att dennes moderbolag innehar tidigare registreringar i Sverige i klass 33 och att de därigenom ska ha rätt att använda SMITH.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 14 § 1 stycket 4 punkten varumärkeslagen inte registreras om märket är ägnat att uppfattas som annans släktnamn, där namnet uppenbarligen inte åsyftar någon sedan länge avliden.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstaterar PRV att lydelsen i det sökta märket innehåller det i Sverige befintliga släktnamnet SMITH. Den i det sökta märket ingående bokstavskombinationen L O

uppfattas i kombination med släktnamnet SMITH närmast som initialer. Vidare finner PRV att brännvinskungen L O Smith inte är så känd att allmänheten har anledning att primärt uppfatta SMITH i det sökta märket som syftande på denne man.

Sökanden har inte visat behörighet att inta SMITH i sitt märke, men har hävdad att en rätt till namnet likväl föreligger genom att moderbolaget redan innehar registreringar där SMITH ingår.

Det faktum att moderbolaget sedan tidigare innehar en varumärkesregistrering där ordet SMITH ingår, innebär inte att sökanden har rätt att inta namnet i sitt märke. Även om sökanden hade haft en svensk varumärkesregistrering med tidigare prioritet än släktnamnet, så skulle detta inte förändra bedömningen i detta ärende. Bakgrunden till detta är att det sökta märket avser varorna snus, vilka inte kan anses ha någon användningsmässig anknytning till de varor som de tidigare registreringarna omfattar. (Jfr PBR mål 96-759 Alcantara).

Beslutat den 05 FEB 2009



Ingela Hageleit



Katy Lundqvist Perrier

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 beslutsdagen.