

AVSLAGSBESLUT

Internationell registrering ska inte gälla i Sverige
IR 1034987

Hansson Thyresson Patentbyrå Aktiebolag
Box 73
201 20 Malmö

INNEHAVARE

Alcon, Inc.
Bösch 69
CH-6331 Hünenberg
Schweiz

OMBUD

Hansson Thyresson Patentbyrå Aktiebolag
Box 73
201 20 Malmö

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av 5 kap. 9 § varumärkeslagen (2010:1877) att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen inte ska gälla i Sverige.

ÄRENDET

Ärendet avser giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen OPTILASIK registrerad för printed teaching materials in the field of ophthalmology; printed newsletters and circulars in the field of ophthalmology, klass 16, samt provision of medical information, klass 44.

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

Innehavaren har bestridit att märket saknar särskiljningsförmåga och har i allt väsentligt anfört följande. Innehavaren medger att det i märket ingående ledet LASIK är, såsom det får förstås, beskrivande. Ordet OPTI är inte någon vedertagen akronym för ordet "optical", på sin höjd kan sägas att OPTI är en förkortning för ordet "optical". Det kan lika gärna syfta på till exempel "optimal" eller "optimera" för att antyda produkternas egenskaper.

Vidare menar innehavaren att registreringsbedömningen avser varumärket som helhet och ska inte innebära en uppdelning av och en bedömning i dess beståndsdelar för att sedan konstruera en betydelse av ett sammansatt ord som OPTILASIK. OPTI och LASIK resulterar i ett nyskapat ord som inte direkt refererar till de sökta varornas och tjänsternas egenskap och kvalitet. OPTILASIK är registrerat i flera engelskspråkiga länder och även i Danmark och Norge.

SKÄL

Av 5 kap. 8–9 §§ varumärkeslagen framgår att PRV ska besluta att den internationella varumärkesregistreringen helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, om hinder föreligger enligt i 2 kap. 4–11 §§.

Enligt 2 kap. 5 § varumärkeslagen måste ett varumärke ha särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som det avser. Bristande särskiljningsförmåga kan enligt 1 kap. 5 § varumärkeslagen bero på att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller ett märke som anger varans/tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd anses inte ha särskiljningsförmåga. Detta innebär att märket ska kunna utgöra ett kännetecken för en näringsidkares varor eller tjänster och inte uppfattas som beskrivande för en viss typ av vara eller tjänst. Ett märke får heller inte inskränka konkurrenters rätt att använda ett allmänt begrepp eller ord för att marknadsföra sina tjänster eller varor.

PRV gör följande bedömning

Ert märke består av lydelsen OPTILASIK. Enligt Nationalencyklopedin betyder "lasik" *synfölskirurgi, ögonkirurgiska ingrepp för korrigerande av brytningsfel* (www.ne.se 2012-01-18) och "opti" kan bland annat ha betydelsen *optical, optimal* (<http://www.acronymfinder.com/OPTI.html> - åtkomst 2012-01-18). Märket anger att det rör sig om optisk kirurgi. Ordet LASIK, som inom omsättningskretsen får ses som känt, hjälper till att ge förledet OPTI den beskrivande betydelsen "optical". Märket anger därmed varornas och tjänsternas innehåll och saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Vad som i övrigt anförts i ärendet föranleder ingen annan bedömning.

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

Beslutat den

Sara Dahlberg

Inger Norman

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

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

NOTIFICATION

You have received a decision from the Swedish Patent and Registration Office. The decision states *inter alia* that the international registration 1034987 has no effect in Sweden. If you wish to appeal the decision you shall lodge an appeal with the Court of Patent Appeals (Patentbesvärsrätten) within 2 (two) months from the date of the decision. The communications between the Court and the holder must be in Swedish. The appeal should be sent to:

The Swedish Patent and Registration Office
Box 530
S-826 27 Söderhamn
Sweden