

BESLUT

Avslag av invändning

Internationell registrering nr 985446

Invändningsärende nr 985446/001

INVÄNDARE

Essve Produkter AB
Sidensvansvägen 10
192 55 Sollentuna

Exp. Patent- och registreringsverket

2012 -03- 2 0

OMBUD

BRANN AB
Box 17192
104 62 Stockholm

INNEHAVARE

Infast AS
Ekraveien 65C
N-0757 Oslo
Norge

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen mot den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen med stöd av 5 kap. 15 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser giltigheten i Sverige av den internationella registreringen STICK-FIT med registreringsnummer 985446, registrerad för:

- 6: Screws of metal and other fasteners
- 7: Screw machines and other machines for fasteners
- 8: Screwdrivers and bits and other tools for fasteners

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och gör gällande att märket saknar särskiljningsförmåga.

Till stöd för den angivna grunden anför invändaren i huvudsak följande. Den relevanta omsättningskretsen får anses utgöras av en större del av den vuxna befolkningen med goda kunskaper i engelska språket. Märket består av lydelsen Stick-fit, vari ”stick” på svenska bland annat har betydelsen ”fästa” och ”fit” betyder ”passform”. Märket i sin helhet har följaktligen betydelsen ”passform för att fästa”. Det kan uppstå problem vid iskruvning av skruvar vid användning av skruvverktyg. Om verktyget faller ur skruvhuvudets försänkning blir det problematiskt att skruva i skruven rätt och rakt. Problemet kan undvikas genom ett bra fäste mellan verktyget och skruven, genom till exempel magnetism eller mekaniskt via

hög friktion mellan verktyget och fästelementet. Begreppet ”stick-fit” används för att beskriva en metod för att uppnå fäste genom mekanisk friktion på så sätt att verktyget – normalt bits för skruvmaskiner – är koniskt format och något större än skruvhuvudet. När verktyget förs ned i skruvhuvudet fäster skruven på detsamma på grund av verktygets koniska passform. Begreppet ”stick-fit” är ett vedertaget begrepp för att beskriva denna funktion. Då registreringen avser skruvar och andra fästelement av metall, skruvmaskiner, skruvmejslar och bits, anger märket uteslutande art, beskaffenhet och användning av dessa varor.

Innehavaren av varumärket har inte bemött invändningen.

SKÄL

Enligt 15 kap. 15 § första stycket varumärkeslagen ska PRV efter invändning besluta att den internationella registreringen inte ska gälla i Sverige, helt eller delvis, om det finns något hinder som avses i 2 kap. 4-11 §. Annars ska invändningen avslås.

Enligt 2 kap. 5 § varumärkeslagen måste ett varumärke för att kunna registreras ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster det avser.

Av 1 kap. 5 § framgår att ett varumärke anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.

Bristande särskiljningsförmåga kan enligt 1 kap. 5 § varumärkeslagen bero på att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som

1. 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
2. i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna språkbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

Vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning.

PRV gör följande bedömning

Innehavarens märke består av lydelsen STICK-FIT och är registrerat för metallskruvar, fästanordningar, skruv- och andra maskiner för fästanordning, skruvmejslar och bits samt andra verktyg för fästanordning. Omsättningskretsen får anses bestå såväl av konsumenter i allmänhet som professionella aktörer på den aktuella produktmarknaden. Ordet ”stick” kan bland annat betyda att fästa och sätta fast medan ordet ”fit” bland annat har betydelsen lämpad, anpassa och montera. Förvisso har ”fit” också betydelsen passform, men ordet används oftast som benämning för passform avseende klädesvaror. Sammansättningen av orden STICK och FIT för tankarna till att fästa eller montera något och antyder därigenom egenskaper hos de varor som innehavarens registrering avser. Märkesordet STICK-FIT får, sett i sin helhet, anses vara övervägande suggestivt och därmed inneha särskiljningsförmåga för de aktuella varorna, jfr EU-domstolens dom i mål C-329/02 (SAT.2) samt C-265/00 (BIOMILD).

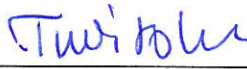
Invändaren anför också att sammansättningen ”stick-fit” är ett vedertaget begrepp för att beskriva en metod för att uppnå fäste genom mekanisk friktion. PRV konstaterar att enbart vad invändaren anført inte är tillräckligt för en sådan slutsats. Inte heller PRV:s utredning i övrigt (sökordet ”stick-fit” på Googles sökmotor samt sökning i Engströms tekniska ordbok, Norstedts engelsk-svenska ordbok, Merriam Webster online samt Oxford Reference online) ger stöd för slutsatsen att orden ”stick-fit” enligt branschens vedertagna språkbruk blivit en sedvanlig beteckning i relation till de aktuella varorna.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska invändningen avslås.

Beslutat den **20 MAR 2012**



Martin Berger



Tina Holm

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 i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutets dag.