

Exp. Patent- och registreringsverket

2012 -05- 15

Internationell registrering ska inte gälla i Sverige
IR 951816

Rennenkampff & Partner Aktiebolag
Box 104
551 13 Jönköping

INNEHAVARE

Ara AG
Zur Schlenkhecke 4
40764 Langenfeld
Tyskland

OMBUD

Rennenkampff & Partner Aktiebolag
Box 104
551 13 Jönköping

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 A registrerad för leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks, klass 18 och footwear, klass 25.

PRV har som hinder för märkets giltighet i Sverige anfört att märket saknar erforderlig särskiljningsförmåga.

Innehavaren har i allt väsentligt anfört att det är felaktigt att utgå från att enbokstavsmärken generellt saknar inneboende särskiljningsförmåga. Innehavarens märke besitter erforderlig särskiljningsförmåga då det inte anger art, kvalitet, kvantitet eller någon annan egenskap hos de aktuella varorna.

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. Det innebär att märket måste kunna skilja varor eller tjänster som

tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Detta krav för registrerbarhet motsvaras av Artikel 3.1.b i varumärkesdirektivet, 2008/95/EC.

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 i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna språkbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten. Detta motsvaras av Artikel 3.1.c i varumärkesdirektivet.

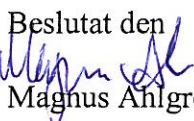
Europeiska unionens domstol har i ett flertal mål uttryckt att även om hindren i Artikel 3.1.b. och c delvis är överlappande, så är hindren oberoende av varandra och ska prövas separat (jmf bl. a. C-304/06P Eurohypo, par.54).

PRV gör följande bedömning.

Förevarande märke består av bokstaven A i vanligt typsnitt. Ett varumärke bestående av en bokstav är som sådant inte uteslutet från möjligheten att bli registrerat. Det krävs emellertid att märket är ägnat att uppfattas som ett kännetecken för de varor som märket avser. Det kan vid denna bedömning inte bortses från att omsättningskretsen inte är van att uppfatta en ensam bokstav i avsaknad av figurativ utformning som ett kännetecken.

PRV finner att förevarande märke inte är ägnat att uppfattas som ett kännetecken för ett kommersiellt ursprung eftersom bokstaven A, utan att vara direkt beskrivande för aktuella varor, vanligen används för att ange att något är av bättre kvalitet. Det aktuella märket innehåller heller ingenting annat, vare sig figurativt eller på annat sätt, som gör att märket uppfattas som ett näringskännetecken. Märket saknar därför den särskiljningsförmåga som krävs för giltighet i Sverige.

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

Beslutat den

Magnus Ahlgren

15 MAY 2012


Sara Dahlberg

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 951816 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