

2013 -03- 18

Noréns Patentbyrå AB
Box 10198
100 55 Stockholm

SÖKANDE

Look Closer Aktiebolag
Box 843
101 36 Stockholm

OMBUD

Noréns Patentbyrå AB
Box 10198
100 55 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 18 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket EXECUTIVE PROFILING för rekryteringstjänster; psykologisk testning vid rekrytering; företagsrådgivning avseende rekrytering av personal; psykologisk testning vid rekrytering av personal; konsultation rörande rekrytering; rådgivning avseende rekrytering av akademiker; upplåtande av information avseende rekrytering; testning (psykologisk -) vid rekrytering; företagsledningstjänster avseende förvärv av företag; rådgivning avseende förvärv av företag; konsultation rörande förvärv och sammanslagningar av företag; rådgivning avseende förvärv, ingående i klassen; utvärdering av personalbehov; utvärdering relaterad till företagsledning i professionella företag; företagsutredningar, utvärderingar, expertvärderingar, information och undersökningar; utvärdering relaterad till företagsledning i industriföretag i klass 35.

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att det sökta märket saknar erforderlig särskiljningsförmåga för samtliga sökta tjänster i klass 35.

Sökanden har i huvudsak anfört att den sökta lydelsen är övervägande suggestivt i förhållande till sökta tjänster. Vidare har det i svaromål hänvisats till tidigare rättigheter med andra innehavare och har där anförts att om sökanden förvägras registrering skulle det orättfärdigt medföra att denna ansökan inte likställs med dessa.

SKÄL

Enligt 2 kap. 5 § varumärkeslagen måste ett varumärke ha särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som det avser.

Av 1 kap 5 § första stycket varumärkeslagen framgår att ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från de som tillhandahålls i en annan.

Bristande särskiljningsförmåga kan 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.

PRV gör följande bedömning.

Det sökta märket består av lydelsen EXECUTIVE PROFILING, som bland kan översättas till *verkställande/handlingskraftig profilering*. (Norstedts en-sv, www.wordfinderonline.se, åtkomst 2013-03-14). I förhållande till samtliga sökta tjänster i klass 35 anger märket de sökta tjänsterna syfte. Detta genom att i samband med de sökta tjänsterna genomföra en verkställande/handelskraftig profilering.


Profilering är en vanligt förekommande branschterm som används i samband med olika tjänster inom områden som rör omsättningskretsar i varierande branscher. Det första ordet i märket, EXECUTIVE, innebär endast en förstärkning till det andra ordet i märket, PROFILING. Detta på så sätt att ordet endast beskriver hur profileringen genomförs. Följaktligen finns ett sådant direkt och konkret samband mellan märkesordet och nyssnämnda tjänster som ansökan avser att märket är att beteckna som beskrivande.

Enligt EU-domstolens rättspraxis medför omständigheten att ett ordmärke är beskrivande för vissa varor eller tjänster att varumärket även saknar särskiljningsförmåga för dessa varor eller tjänster (se bl.a. EU-domstolens dom i mål C-265/00 (BIOMILD), punkt 19 i mål C-363/99 "Postkantoor", punkt 86). Eftersom det nu aktuella varumärket har en beskrivande innebörd i förhållande till samtliga sökta tjänster som ansökan avser, kommer den berörda målgruppen huvudsakligen att uppfatta varumärket som beskrivande till sin natur och inte som en uppgift om det kommersiella ursprunget. Märket saknar därmed för registrering erforderlig särskiljningsförmåga i förhållande till ovan nämnda tjänster. Sökandens hänvisning till tidigare rättigheter med andra innehavare föranleder ingen annan bedömning.

Hinder mot att registrera märket föreligger därmed med avseende på samtliga tjänster det avser.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska ansökan avslås i sin helhet.

Beslutat den **1 8 MAR 2013**



Eva Zamel



Lena Thörnros

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 beslutsdagen.