

AVSLAGSBESLUT

Internationell registrering ska inte gälla i Sverige

IR 1060320

Wistrand Advokatbyrå Göteborg
Kommanditbolag
Box 11920
404 39 Göteborg

INNEHAVARE

Apple Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
USA

OMBUD

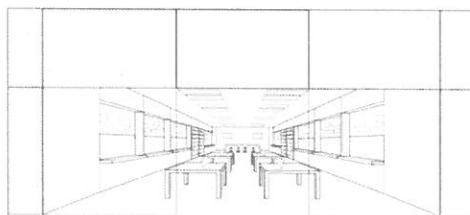
Wistrand Advokatbyrå Göteborg Kommanditbolag
Box 11920
404 39 Göteborg

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 i form av en utstyrsel återgiven nedan registrerad för retail store services featuring computers, computer software, computer peripherals, mobile phones, consumer electronics and related accessories, and demonstration of products relating thereto, klass 35.



PRV har som hinder för märkets giltighet i Sverige anfört att innehavarens märke saknar särskiljningsförmåga.

Innehavaren har i huvudsak anfört att märket har ursprunglig särskiljningsförmåga eller åtminstone att märket har inarbetats för de aktuella tjänsterna. Material för att styrka det sistnämnda har givits in. Sedan 2001 har innehavaren butiker över hela världen. Även om ingen butik finns i Sverige så är designen välkänd för svenska konsumenter. Vidare har en utsaga av en företrädare för Apple, Thomas R La Perle, givits in.

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 (VmL) måste ett varumärke ha särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som det avser. Bristande särskiljningsförmåga kan enligt 1 kap. 5 § VmL 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.

Enligt 1 kap. 5 §, 3 st. varumärkeslagen ska, vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga, hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning.

PRV gör följande bedömning.

Innehavarens märke utgörs av en utstyrsel för en viss tjänst. För att en utstyrsel ska kunna fungera som ett varumärke krävs det att den har tillräcklig särskiljningsförmåga och förmår att individualisera de varor som registreringen omfattar. Det aktuella märket som består av en enkel skiss av en butiksinredning kan inte primärt anses uppfattas som ett varukännetecken. Märket uppfyller därför inte kravet på ursprunglig särskiljningsförmåga.

Det kan konstateras att de aktuella tjänsterna riktar sig till konsumenter i allmänhet som kan förväntas vara normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och medvetna. Av det insända materialet framhävs att omsättningskretsen är väl bekant med innehavarens butiker och butiksdessign. Detta eftersom en variant av denna används av oberoende Apple Premium Resellers på den svenska marknaden. Att konsumenter på detta sätt kommit i kontakt med försäljningslokalernas utformning kan dock i sig inte läggas till grund för slutsatsen att de uppfattat dem som kännetecken. Dessutom är det inte Apples egna butiker/lokaler som här omnämns, utan andra juridiska personer än den som står som innehavare för den internationella registreringen ifråga. Innehavaren har inte heller i övrigt insänt material kunnat visa att konsumenterna uppfattar utformningen av märket som ett ursprungsangivande kännetecken.

Vid dessa förhållanden är det inte visat att märket genom användning erhållit den särskiljningsförmåga som krävs för att den internationella registreringen ska gälla i Sverige.

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

Beslutat den

Sara Dahlberg

Hans Nordlund

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 1060320 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