

Varumärkesansökan nr 2014/00590

Vertical Garden Design Michael Hellgren AB  
Timmermansgatan 52  
972 41 Luleå

Exp. Patent- och registreringsverket

2014 -05- 21

## SÖKANDE

Vertical Garden Design Michael Hellgren AB  
Timmermansgatan 52  
972 41 Luleå

---

## 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 VERTICAL GARDEN DESIGN avseende följande varumärke:

**VERTICAL  
GARDEN  
DESIGN**

Klass 44: Landskapsarkitektjänster.

PRV har som hinder för registrering anfört att det sökta märket är beskrivande och att det saknar erforderlig särskiljningsförmåga för tjänsterna i klass 44.

Sökanden har i huvudsak anfört att det figurativa utförandet av den aktuella logotypen har en mycket specifik och detaljerad form. Den förskjutna placeringen av respektive ord reflekterar oregelbundheten i växtligheten, där logo som helhet kan ses som en planta och var bokstav ett blad och den vertikala placeringen refererar till växtlighetens vertikala utbredning.

## 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 dem 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 handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

Bestämmelsen i 1 kap 5 § och 2 kap 5 § varumärkeslagen motsvarar artikel 3.1 a-d i varumärkesdirektivet (2008/95/EG) och förutsätter en direktivenlig tillämpning. I direktivet görs en uppdelning mellan varumärken som saknar särskiljningsförmåga respektive sådana märken som är beskrivande, det vill säga varumärken som endast består av tecken eller upplysningar som kan användas för att beskriva vissa egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

Beträffande tillämpningen av artikel 3.1 b-c i direktivet har EU-domstolen uttryckt att även om registreringshindren avseende bristande särskiljningsförmåga och beskrivande varumärken delvis är överlappande, så är hindren oberoende av varandra och ska prövas separat. Det allmänintresse som ska beaktas vid prövningen av vart och ett av dessa registreringshinder ska nämligen återspegla olika hänsynstaganden beroende på vilket registreringshinder det är fråga om (se bl.a. de förenade målen C- 456/01 P och C- 457/01 P, ”Henkel”, punkterna 45-46, samt mål C- 329/02 P, ”SAT.1”, punkt 25).

Det allmänintresse som ligger bakom kravet på särskiljningsförmåga sammanfaller med varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (se domen i det ovannämnda målet ”SAT.1”, punkterna 23 och 27). Att varumärken som är beskrivande inte får registreras motiveras av intresset att hålla sådana ord och uttryck fria att användas för envar. Det senare registreringshindret utgör således hinder mot att beskrivande ord och uttryck förbehålls ett enda företag (se bl.a. de förenade målen C-108/97 och C-109/97, ”Chiemsee”, punkt 25).

När det gäller att bedöma varumärkets beskrivande karaktär ska det fastställas om det ur målgruppens synpunkt finns ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan uttrycket och de varor/tjänster som registreringsansökan avser (jfr Förstainstansrättens dom i mål T-311/02, ”LIMO”, punkt 30).

*PRV gör följande bedömning*

Det sökta märket innehåller lydelsen VERTICAL GARDEN DESIGN. *Vertical garden* är ett begrepp som används inom området för trädgårdsdesign/ -anläggande och anger att trädgården byggs upp vertikalt istället för horisontellt. Lydelsen anger således innehåll och syfte med de sökta tjänsterna. Följaktligen finns ett sådant direkt och konkret samband mellan märkeslydelsen och de tjänster som ansökan avser att texten i det sökta märket är att beteckna som beskrivande.

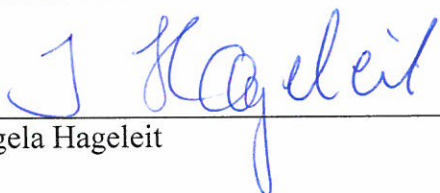
Eftersom det nu aktuella varumärket har en beskrivande innebörd i förhållande till samtliga tjänster som ansökan avser, kommer den berörda målgruppen huvudsakligen att uppfatta varumärket som beskrivande till sin natur och inte som en uppgift om det kommersiella ursprunget. Märket saknar därmed för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Märkets figurativa utförande är heller inte så särpräglad att märket därigenom innehar särskiljningsförmåga.

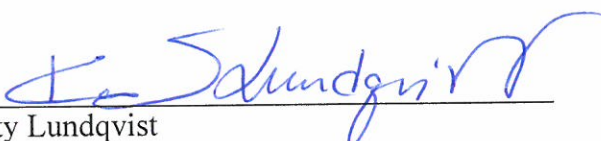
Hinder mot att registrera märket föreligger därmed för samtliga varor det avser.

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

21 MAY 2014

Beslutat den

  
\_\_\_\_\_  
Ingela Hageleit

  
\_\_\_\_\_  
Katy Lundqvist

### HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvärsrätten" på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha.

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **inom två (2) månader** från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.