

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2013/0015/0001
Er referens: D13002

Registrering nr 509035

INVÄNDARE

G.E.S Holding Caring Company AB
Södra Barnvikshöjden 10
139 72 Djurhamn

OMBUD

Noréns Patentbyrå AB
Box 10198
100 55 Stockholm

INNEHAVARE

Ethix SRI Advisors AB
Box 5759
114 87 Stockholm

OMBUD

Advokatfirman Lindahl KB
Box 1065
101 39 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket
2014-06-19

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket NORM-BASED SCREENING med registreringsnummer 509035, registrerat för följande tjänster:

Klass 36: Konsultation avseende kapitalinvestering.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Till stöd för sin invändning anför invändaren följande. Uttrycket NORM-BASED SCREENING som innehavarens märke består av är en allmän beteckning med en vedertagen betydelse som anger arten av de tjänster det är registrerat för. Innehavarens märke saknar därmed särskiljningsförmåga. Norm-based screening är en etablerad typ av analysmetod inom hållbara investeringar. Vilket kan förklaras som en granskning av hur aktiebolag följer internationella normer för miljö och mänskliga rättigheter, framförallt FN-konventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. I en rapport från Eurosif (European Sustainable Investment Forum), som är en oberoende branschorganisation för hållbara investeringar,

sammanställs vilka urvalsmetoder som används av investerare i Europa. Norms-based screening är en av sju gängse kategorier. Uttrycket är med i rapportens ordlista över vedertagna begrepp på marknaden. Beteckningen norms-based screening är ett alternativt skrivsätt till norm-based screening och varianterna har samma innebörd. Flera internationella aktörer har liknande norm-baserade tjänster till exempel brittiska EIRIS. Exempelvis Stockholms Handelshögskola beskriver norm-based screening i generella ordalag enligt följande. *Norm-based screening or normative screening is a form of research in which companies' compliance with international standards, set by organizations such as the UN, UNICEF and ILO is investigated.* På faktasidan om etiska fonder och olika kategorier skriver Fair Trade Center följande. *Etisk exkludering utifrån internationella normer. Även kallad normbaserad urvalsprocess (norm-based screening på engelska).*

Till ytterligare styrkande av sin invändning har invändaren bland annat gett in följande.

- Rapporten "European SRI Study" från Eurosif från åren 2006, 2008, 2010 och 2012.
- Rapporten "Global Sustainable Investment Review" från GSIA från 2012.
- En studie från SIRP Sustainable Investment Research Platform från 2011.
- En studie från Nevethic om "norm-based Exclusions" från 2012.
- En studie från Stockholms Handelshögskola från 2007 om hållbara investeringar, samt utskrifter från hemsidor och internetsökningar.

Innehavaren har bestridit invändningen och anför följande. Innehavarens märke utgör ingen vedertagen branschbeteckning och anger inte tjänsternas art eller beskaffenhet, utan besitter ursprunglig särskiljningsförmåga. Rapporten från Eurosif som invändaren hänvisar till är närmast att likna vid en vetenskaplig rapport i vilken det är fullt naturligt att bilägga en ordlista för att förklara för läsaren vilka ord och begrepp som har betydelse i den aktuella rapporten. I rapporten används uttrycket norms-based screening. Att en viss tjänst beskrivs i fundamentalt andra ordalag än ett registrerat märke kan inte läggas till grund för att märket saknar särskiljningsförmåga. Övrigt material som invändaren hänvisar till kan inte ses som representativt för den bransch inom vilket märket påstås utgöra ett vedertaget beskrivande begrepp.

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.

PRV gör följande bedömning

Innehavarens märke består av lydelsen NORM-BASED SCREENING och är registrerat för tjänsterna *konsultation avseende kapitalinvestering*. I förevarande fall riktar sig de aktuella tjänsterna till konsumenter i allmänhet samt till professionella aktörer i finansbranschen. Invändaren har anfört att märket anger tjänsternas art och därmed saknar särskiljningsförmåga samt att märket utgör ett vedertaget begrepp inom den aktuella branschen.

Innehavarens märke NORM-BASED SCREENING har ingen lexikalisk förklaring men kan närmast översättas till normbaserad utgällning/sovring. Beträffande kapitalinvesteringar är det vanligt förekommande att förvaltare tar hänsyn till internationella regelverk och normer, vilket innebär att förvaltaren aktivt väljer bort företag som inte lever upp till de etiska normer som satts upp. NORM-BASED SCREENING har således en viss koppling till de aktuella konsultationstjänsterna eftersom dessa inriktas på kapitalinvestering. Vid en helhetsbedömning finner PRV emellertid att märket är övervägande suggestivt, och inte direkt beskrivande, för dessa tjänster. Inte heller visar utredningen i ärendet att beteckningen NORM-BASED SCREENING kommit att bli en sedvanlig beteckning för tjänsterna ifråga. Vid en sammantagen bedömning finner PRV att märket har erforderlig särskiljningsförmåga för tjänsterna som omfattas av registreringen.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska invändningen avslås.

Beslutat den 19 JUN 2014



Anthony Bolejko



Eva Zamel

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.