

## AVSLAGSBESLUT

Varumärkesansökan nr 2013/07209  
Er referens: 02660-186

Mannheimer Swartling Advokatbyrå  
Aktiebolag  
Box 2235  
403 14 Göteborg

### SÖKANDE

DSV Road AB  
Box 555  
261 24 Landskrona

Exp. Patent- och registreringsverket

### OMBUD

Mannheimer Swartling Advokatbyrå Aktiebolag  
Box 2235  
403 14 Göteborg

2014 -10- 0 6

### 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 ITALIENEXPRESSEN för kurirtjänster; varuleveranser; varuleverans via postorder; pakettleverans; information rörande transport av varor; transport (ej passagerartransport) till lands, i luften och på vatten; transport av olika slag av varor; information rörande transport (ej passagerartransport) levererad via direktanslutning via en datoriserad databas eller via Internet, inklusive spårnings- och uppföljningstjänster för frakt i klass 39.

PRV har anfört som hinder för registrering anfört att det sökta märket är beskrivande och att det saknar erforderlig särskiljningsförmåga för samtliga tjänster som denna ansökan avser.

Sökanden har i svaromål bestridit den bristande särskiljningsförmågan bland annat genom att hänvisa till att märket består av ett påhittat ord.

### 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.

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 eller tjänster som ansökan avser (jfr Förstainstansrättens dom i mål T-311/02, "LIMO", punkt 30).

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 samt i mål C-363/99, "POSTKANTOOR", punkt 86).

### **PRV:s BEDÖMNING**

Det sökta märket består av lydelsen ITALIENEXPRESSEN vilket förstås som en snabb transport eller leverans i eller till Italien. I förhållande till samtliga tjänster anger lydelsen därmed art och avsedd användning avseende de tjänster som ansökan avser. Följaktligen finns ett sådant direkt och konkret samband mellan märkesordet och de tjänster ansökan avser att 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.

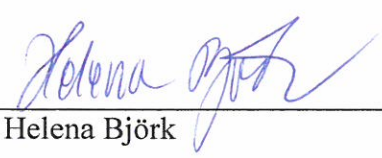
Hinder mot att registrera märket föreligger därför beträffande samtliga tjänster det avser. Vad sökanden har anfört föranleder ingen annan bedömning.

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

06 OCT 2014

Beslutat den

  
Hans Nordlund

  
Helena Björk

### 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.