

Varumärkesansökan nr 2012/03494

Er referens: IPQ4131

IPQ IP Specialists AB

Mailbox 550

114 11 Stockholm

SÖKANDE

Scanflex Healthcare AB

Box 1727

111 87 Stockholm

OMBUD

IPQ IP Specialists AB

Mailbox 550

114 11 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 registrering av följande varumärke:



Utstyrselvarumärket.

Klass 10: röntgenapparater (för medicinskt bruk).

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att det sökta märket består endast av en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat.

Sökanden har i huvudsak anfört följande. Det sökta märket har ursprunglig särskiljningsförmåga. Röntgenapparaten skiljer sig kraftigt från andra apparater när det gäller det yttre utseendet som har formen av ett G. Av denna anledning benämns ofta apparaterna för G – båge eller G – arm. Den omsättningskrets som använder produkten är en specialiserad personal på sjukhus. Märket förvärvat särskiljningsförmåga genom omfattande användning på marknaden.

SKÄL

Enligt 2 kap 4 § varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det endast består av en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat.

Bestämmelsen i 2 kap 4 § varumärkeslagen motsvarar artikel 3.1. e i varumärkesdirektivet (2008/95/EG) och förutsätter en direktivenlig tillämpning. Enligt artikel 3.1. e (andra strecksatsen) föreligger registreringshinder eller grund för ogiltighet för tecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat.

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

PRV:s BEDÖMNING

Syftet med de ovannämnda bestämmelserna är att inte begränsa konkurrenternas möjligheter att erbjuda en vara i vilken en sådan funktion införlivats, eller i vart fall begränsa deras valfrihet i tekniskt hänseende vid införlivandet av en sådan funktion i sina varor. Genom bestämmelsen återspeglas således det berättigade intresset att enskilda inte ska kunna erhålla, eller för all framtid vidmakthålla, exklusiva rättigheter till tekniska lösningar genom att registrera ett varumärke (se EU-domstolens dom i mål C-299/99, ”PHILIPS”, punkt 78-79 och 82 samt EU-domstolens samt i mål C-205/13, ”TRIPP TRAPP”, punkt 18).

EU-domstolen har fastslagit att när de väsentliga särdragen hos en varas form är hänförliga till ett tekniskt resultat ska registreringsförbudet tillämpas på ett tecken som består av den formen, även om det skulle finnas andra former med hjälp av vilka detta tekniska resultat kunde uppnås (det ovannämnda Philips-målet, punkt 83).

I det nu aktuella ärendet utgör sökandens varumärke en varuutstyrsel i form av en röntgenapparat. Genom apparatens form, vilken får anses utgöra utstyrelsens väsentliga särdrag, kan man med hjälp av röntgenstrålar avbilda en kropps inre struktur. Dessa särdrag kan inte anses tillgodose något annat ändamål än det med varan avsedda tekniska resultatet, nämligen att röntga kroppsdelar från olika vinklar. Mot denna bakgrund föreligger hinder mot att registrera varumärket i enlighet med 2 kap 4 § varumärkeslagen.

Vad sökanden har anfört om att märket har förvärvat särskiljningsförmåga saknar betydelse vid tillämpningen av det nu aktuella registreringshindret (se den ovannämnda domen i Philips-målet, punkt 75).

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

Beslutat 2015-12-21

Nina Isaksson

Monika Nowicka

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.