



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 21 december 2010

Klagande

Holmen Aktiebolag, 556001-3301

Box 5407, 114 84 Stockholm

Ombud: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB

Box 7701, 103 95 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket IGGESUND

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 2 september 2008
angående v.ans. nr 06-09535, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar
ansökningen åter till PRV för fortsatt handläggning.

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDE M.M.

Holmen Aktiebolag har i Patentbesvärslagen vidhållit ansökningen.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket IGGESUND genom användning förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de kartongvaror i klass 16 som ansökningen omfattar.

Holmen har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande. Företaget Iggesund, som ingår i Holmengruppen, har sina anor många hundra år tillbaka. Företaget har sysslat med såväl järnhantering, timmer- och sågverk som papper och kartong. Det är för de senare produkterna som företaget vill ha sitt namn skyddat. Företaget förvärvade 1771 Östanå pappersbruk och produktionen av kartong startade 1963. Under många år kretsade livet på orten Iggesund kring bruket och alla i byn levde av detta på något sätt. Härigenom upplevdes företaget Iggesund och orten som ett och samma. Företaget Iggesund hade kontrollen av hela byn och försörjningen av denna. Genom årens lopp har relationen till IGGESUND kommit att förändras och ordet IGGESUND kopplas idag samman med det internationella företaget IGGESUND med kontor i många delar av världen, bl.a. Europa och Asien.

Om ett Ortsnamn efter en tids användning inte främst uppfattas som ett Ortsnamn utan som ett kännetecken för en viss näringsidkares varor innebär det att Ortsnamnet rent språkligt fått en sekundär betydelse. Det har skett en försvagning av det geografiska namnet och de kommersiella dragen framträder tydligare vilket gör det möjligt att uppfylla kraven på särskiljningsförmåga. Ordet IGGESUND har fungerat och funnits som varumärke i många år. Varumärket är exempelvis skyddat sedan 1975 under nr 152 401 IGGESUND i figur efter visad inarbetning. IGGESUND och IGGESUND ANCHOR är även skyddade som EG-varumärken under nr 5736061 och nr 6524631. Det innebär att det redan föreligger en ensamrätt för Holmen för ordet IGGESUND.

Iggesund Paperboard AB är Europas ledande tillverkare av högkvalitativ kartong för användning inom förpackningsindustrin för grafiska ändamål. Nettoomsättningen för Holmen Paper Group var år 2009 drygt

18 miljarder SEK. Iggesund Paperboard svarade för ca 30 procent av Holmens nettoomsättning, dvs. ca 5 miljarder SEK. Iggesund Paperboard producerar färskfiberbaserad s.k. solid- och falskkartong för konsumentförpackningar och grafiska ändamål vid ett svenskt bruk (Iggesund) och ett engelskt. Inom detta segment är Iggesund Paperboard den tredje största tillverkaren i Europa med en marknadsandel på ca 20 procent. Iggesunds största kundgrupp är tillverkare av konsumentförpackningar, s.k. konverterare. Viktiga kunder är även grossister och tryckerier som köper kartong till olika grafiska produkter.

Den nu aktuella ansökan avser i klass 16 kartong. Företagets kunder är till stor del utländska företag som använder kartongen för produkter som cigaretter, parfym, choklad, vin- och sprit m.m. Varuförteckningens lydelse motsvarar Iggesunds omsättningskrets. För köparna av kartongen framstår IGGESUND i första hand som ett varumärke och inte som en ort.

Orten Iggesund har bara ett företag med kartongtillverkning, sökandens helägda dotterbolag. Den koppling som kan göras mellan namnet Iggesund och kartongtillverkningen hänger uteslutande samman med verksamheten vid Iggesund Paperboard AB eller dess föregångare. Det är väl känt i omsättningskretsen vilket bekräftas av ingivna intyg från olika företag i branschen samt från branschorganisationerna Skogsindustrierna och Svenska Kartongförpackningsföreningen. Kännedomen bekräftas också av den marknadsundersökning som utförts av Opticom International Research AB i juni 2010 på bolagets begäran. Resultatet visar att 48 procent av respondenterna spontant tänker på kartong när de hör Iggesund och 78 procent associerar Iggesund med en specifik produkt. Resultatet visar att varumärket sannolikt har ett utvidgat skydd som ett särskilt välkänt varumärke.

Bolaget har här åberopat viss ny bevisning i form av bl.a. intyg från ovannämnda branschorganisationer samt en marknadsundersökning utförd av Opticom International Research AB.

DOMSKÄL

Iggesund utgör ett ortnamn i Sverige. Hinder mot registrering av varumärket IGGESUND föreligger därför, såsom PRV konstaterat, på grund av bristande särskiljningsförmåga om inte märket genom användning kommit att uppfattas som ett kännetecken.

Kartong av det slag som det sökta märket avser används i allt väsentligt inom förpackningsindustrin och i yrkesmässig användning inom näringslivet i övrigt. Av utredningen i målet framgår att det sökta märket IGGESUND använts i Sverige som kännetecken för av Holmen tillverkad kartong för användning inom förpackningsindustrin under lång tid och i stor omfattning. Av här åberopade branschintyg från Skogsindustrierna och Svenska Kartongförpackningsföreningen framgår vidare att IGGESUND i respektive bransch gjorts känt som ett kännetecken för Holmens kartongvara. I samband med de varor som det sökta märket avser är IGGESUND därmed främst att uppfatta som ett kännetecken och inte som ortnamnet.

Överklagandet ska på grund av det anförda bifallas.

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt adjungerade ledamoten Charlotte Dahl. Enhälligt.