



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 26 augusti 2013

## **Klagande**

Landstinget Region Skåne, genom Skånetrafiken, 232100-0255

Andra Avenyen 7, 281 83 Hässleholm

Ombud: Ulla Andréasson Neppelberg, Advokatfirman Lindmark

Welinder AB, Kungsgatan 2C, 223 50 Lund

## **SAKEN**

Registrering av varumärket ØRESUNDSTÅG i visst utförande.

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 27 november 2009  
angående v.ans. nr 08-08593, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

EE

---

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

**YRKANDEN M.M.**

Landstinget Region Skåne genom Skånetrafiken (Skånetrafiken) har i Patentbesvärslagen vidhållit ansökningsen.

Till grund för sin talan har Skånetrafiken hållit fast vid att det sökta märket ØRESUNDSTÅG i visst utförande i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att det i vart fall genom användning förvärvat sådan förmåga.

Skånetrafiken har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. Huvudsyftet med 2 kap. 5 § varumärkeslagen (2010:1877) får anses vara att registrering inte ska kunna ske av rent beskrivande eller generiska ord. Sett till detta syfte föreligger inget hinder mot registrering. Öresundståg är en kombination av en geografisk beteckning och ett generiskt ord. Genom kombinationen skulle Skånetrafiken inte uppnå ensamrätt till orden var för sig. Namnet Öresundståg är ägnat att verka särskiljande. Skånetrafikens andra tågssystem är benämnt "Pågatåg". I andra delar av Sverige finns t.ex. Krösatågen och Norrtåg. Något frihållningsbehov för ordkombinationen Öresundståg finns inte. Skånetrafiken har velat särskilja Öresundståg från sin egen och konkurrerande verksamhet genom dels märkesnamnet och dels konceptet som ligger bakom. Två av Skånetrafikens kärnvärden är snabbhet och närhet. Skånetrafiken har haft som mål att bygga upp ett starkt resekoncept kring namnet Öresundståg och är av uppfattningen att detta koncept redan finns djupt rotat hos resenärerna och att dessa direkt associerar Öresundståg med avsedd upplevelse.

Öresundståg är ett påhittat ord och används som beteckning för Skånetrafikens tågtrafik med fordon av modell X31. Ordets figurativa utformning har tagits fram av designern Hanna Sundén och creative directorn Albin Wendel och började användas i marknadsföring mot kund från och med hösten 2008. Figurmärket är baserat på det i sig ovanliga typsnittet BureauEagleBook. Skånetrafiken har valt ett mycket enkelt och stilrent figurmärke med hänsyn till nämnda kärnvärden. Den konstnärliga utformningen är resultatet av ett noggrant styrt arbete.

Skånetrafiken har använt varukännetecknet Öresundståg som ett kännetecken sedan trafikstart år 2000. Skånetrafiken har från börjkan använt sig av den speciella stavningen med danskt stort Ø. I löpande text används dock svensk stavning. Genom den av Skånetrafiken klara uppdelningen mellan Pågatåg och Øresundståg framgår Skånetrafikens intentioner att marknadsföra Øresundståg som ett varumärke. Även media beskriver Øresundståg på samma sätt som Skånetrafiken.

Öresundstågen går från Helsingör på den danska sidan genom Köpenhamn till Malmö och Helsingborg vidare upp till Halmstad genom Växjö, Alvesta och Kalmar till Karlskrona. Omsättningskretsen får således anses bestå av invånarna i dessa län. För att få fram den verkliga omsättningskretsen kan denna begränsas till personer mellan 15 och 75 år, sammanlagt ca 2 740 000 personer. Under snart tio år har Skånetrafiken lagt ner mycket tid och pengar på olika reklamkampanjer för resor till t.ex. Tivoli i Köpenhamn och andra utflyktsmål i samband med konceptbiljetten "Öresund runt". Kostnaderna för marknadsföring har legat på ca 1,5 miljoner kr per år under åren 2000-2008. Under 2009 ökade kostnaderna till nästan 6 miljoner kr och under 2010 räknade man med en ytterligare ökning med några miljoner. Marknadsföring har skett i TV och i dagspress och genom affischering på tågstationer. Sedan trafikstarten 2000 har resandet ökat med 440 %. Under åren 2000 till 2005 ökade antalet resande från 2,4 miljoner till 6,4 miljoner personer. Öresundstrafiks marknadsandel av tågtrafik över sundet var 62 % under 2008. Inom kollektivtrafiken får Öresundståg anses vara väl känt. Sedan 2009 är Öresundståg associerad medlem i svensk kollektivtrafik och i oktober 2009 utsågs Öresundståg till vinnare av "Future Transport Award" som arrangeras av de väletablerade tidningarna RESEFORUM OCH TRANSPORTFORUM och Transport iDag och Logistik iDag. Genom att Skånetrafiken medvetet och aktivt marknadsfört Öresundståg som ett varumärke under 10 års tid har varumärket etablerat sig som ett sådant hos konsumenterna. Merparten av dem som känner till Skånetrafiken känner också till Öresundståg. Att Öresundståg fått en ny grafisk profil under 2008 förändrar inte denna bild. Kännedomsgraden om en tredjedel av omsättningskretsen torde med råge vara uppfylld.

Skånetrafiken har i PRV givit in och åberopat en undersökning utförd av RAM (Research and Analysis of Media) i april 2009 men som inte redo-

visats i verkets beslut. Bolaget har i Patentbesvärsrätten givit in och åberopat viss ytterligare bevisning.

## DOMSKÄL

PRV har i sitt avslagsbeslut angivit att märkesordet ØRESUNDSTÅG anger de sökta tjänsternas art och geografiska ursprung och därför saknar ursprunglig särskiljningsförmåga för bl.a. de resor och transporter med tåg som omfattas av ansökningen.

Enbart den omständigheten att ett varumärke anger den geografiska plats som de sökta tjänsterna har sitt ursprung i eller tillhandahålls på utgör inte hinder mot registrering av ett varumärke. Angående särskiljningsförmågan hos geografiska namn, se EU-domstolens mål C-108/97 och C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) samt Patentbesvärsrättens avgörande i mål 10-292 (NACKA FORUM).

Den omständigheten att det geografiska ursprunget ensamt eller tillsammans med ett beskrivande ord anger exempelvis den avsedda användningen av en vara eller tjänst kan enligt 1 kap. 5 § andra stycket 1 och 2 kap. 5 § varumärkeslagen utgöra hinder mot registrering.

Märkesordet ØRESUNDSTÅG består av en sammansättning av det geografiska området ÖRESUND skrivet där den inledande bokstaven påminner om ett danskt Ø samt ordet TÅG som beskriver arten av de järnvägstransporter och därtill hörande tjänster som omfattas av ansökningen. Väl saknas hållpunkter för att Öresund av omsättningskretsen sätts samman med någon särskild kvalitet hos de transporttjänster som det sökta märket avser, eller att det på grund av någon särskild omständighet är antagligt att ett sådant samband kan komma till stånd.

Emellertid är ordet Öresund i sammansättningen med tåg i det sökta märket ägnat att uppfattas som en beteckning på en transport med tåg över Öresund. Märket är därmed beskrivande genom att ange de sökta tjänsternas avsedda användning.

Inte heller har märket, såsom PRV anför, sådan särprägel att det är registrerbart som ett figurmärke. Vid dessa förhållanden saknar märket i sig erforderlig särskiljningsförmåga för de tjänster som det avser.

Den av Landstinget Region Skåne ingivna marknadsundersökningen utförd av RAM i april 2009 omfattar endast en omsättningskrets begränsad till de län som trafikeras av tåg under kännetecknet ØRESUNDSTÅG. Vid en bedömning av om ett varumärke förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga är en sådan begränsning inte godtagbar eftersom en registrering gäller i hela landet och även resenärer utanför det område som märket i huvudsak är avsett att användas inom kan vara intresserade av tjänsterna. Undersökningen tar heller inte sikte på frågan om konsumenterna uppfattar ØRESUNDSTÅG som ett kännetecken eller en beskrivning av de tjänster som omfattas av ansökningen.

Vid detta förhållande är det inte visat att det sökta märket genom användning förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

På grund av det anförda kan överklagandet inte bifallas.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 2 (Formulär B)

---

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall ordförande och referent, f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon Bergman. Enhälligt.