



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 28 februari 2012

Klagande

Karlstads Elnät AB, 556527-6739

Karlstad kommun, 651 84 Karlstad

Ombud: Mikael Holtzberg och Amit Ronen, Ramberg Advokater AB

Box 7531, 103 93 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket KARLSTADS STADSNÄT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 21 september 2010
angående v.ans. nr 08-02590, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar
ansökan åter till PRV för erforderlig behandling.

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.

Karlstads Elnät AB har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin ansökan om registrering av varumärket KARLSTADS STADSNÄT.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket KARLSTADS STADSNÄT i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de tjänster det avser och att märket i vart fall genom användning har förvärvat sådan förmåga.

Bolaget har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

KARLSTADS STADSNÄT används som varumärke för bolagets fiber-optiska höghastighetsnät som samtliga fastighetsägare inom Karlstads kommuns geografiska område erbjuds att ansluta sig till. Karlstads Elnät är ett helägt kommunalt bolag förhindrat enligt gängse kommunalrättsliga regler att bedriva verksamhet utanför Karlstads kommun. Omsättningskretsen måste därför begränsas till Karlstads kommuns geografiska område.

KARLSTADS STADSNÄT är inte direkt beskrivande för sökta tjänster. Varumärket är inte en naturlig ordbildning för tjänsterna då dessa inte enbart riktar sig till ”staden” utan även till fastighetsägare i hela Karlstads kommun. KARLSTADS STADSNÄT existerar inte som ett vedertaget begrepp utan är att anse som en suggestiv benämning.

Vid bedömningen av särskiljningsförmågan måste även beaktas att skyddsomfånget för sökt märke är snävt då ansökan i huvudsak avser tillhandahållande av infrastruktur inom Karlstads kommun. Eftersom bolaget verkar på en marknad med ett fåtal aktörer som inte i egentlig mening konkurrerar med varandra, bl.a. då det är en kommunal angelägenhet i princip förbehållen Karlstads Elnät att bygga ut, tillhandahålla och erbjuda aktuella tjänster till kommuninvånarna, saknas sedvanligt allmänt frihållningsbehov.

Karlstads kommuns optiska fibernät har funnits sedan början av 1990-talet och redan från början användes ”Karlstads Stadsnät” som

benämning för den nya infrastrukturen. Sedan 2002 bedrivs nätet som ett öppet nät och sedan dess har bolaget lagt ned stora resurser på att inarbeta varumärket som ett kännetecken för aktuella tjänster.

Karlstads Elnät har under åren 2000 till 2010 lagt ned cirka 5 miljoner kr inkom på marknadsföring av varumärket. De kostnader som bolaget lagt ned på marknadsföring måste, med beaktande av att bolaget är verksamt i ett begränsat geografiskt område i en mindre kommun, betraktas som mycket stora. Därutöver tillkommer att många av de tjänsteleverantörer som är knutna till KARLSTADS STADSNÄT också marknadsför nätet.

Karlstads Elnät har årligen bedrivit informations- och reklamkampanjer av ett flertal olika slag alltsedan starten 2002. Dessa innefattar bl.a. radio- och TV-reklam, affischering på olika platser i Karlstad, annonsering i lokalpress, direktreklam och utskick samt informationsmöten. KARLSTADS STADSNÄT har rönt omfattande uppmärksamhet i media bl.a. i lokal media men även i t.ex. Aftonbladet, DN och SVT samt i internationell media. Bolaget har erhållit priser för sina lyckade marknadsföringskampanjer.

KARLSTADS STADSNÄT har uppgetts ha världens snabbaste bredband, vilket har bidragit till ett enormt intresse från både media och avnämarna. Uppmärksamheten från media – inte bara i Sverige utan även utomlands – har bidragit till en snabb, intensiv spridning av varumärket som benämning för de tjänster som det används för.

Drygt 30 000 karlstadsbor, dvs. 51 procent av invånarna, är dagligen beroende av tillgänglighet till KARLSTADS STADSNÄT. Av fastighetsägarna och företagen i Karlstads centrum hade redan år 2003 över 85 procent anslutit sig till Karlstads Stadsnät. Idag är 5 200 hushåll, dvs. 12 procent av samtliga hushåll i Karlstads kommun, uppkopplade till nätet. Bolaget innehar domännamnsregistreringen www.stadsnat.karlstad.se som används aktivt och intensivt av bolaget och avnämarna.

Bolaget har låtit genomföra marknadsundersökningar för att utröna kännedom och uppfattning om varumärket KARLSTADS STADSNÄT. År 2009 hade 74 procent av omsättningskretsen kännedom om varumärket

och 2010 var motsvarande siffra 77 procent.

Branschorganet Svenska Stadsnätetsföreningen, den oberoende stadsnätssamverkan Stadsnät som Samverkar och OpenNet har intygat att KARLSTADS STADSNÄT är väl känt i omsättningskretsen som ett varumärke för de tjänster som erbjuds.

Utredningen i målet visar att KARLSTADS STADSNÄT är en inarbetad beteckning för sökta tjänster, alternativt att det i vart fall i praktiken har visat sig kunna fungera som kännetecknet för dessa.

Karlstads Elnät har i Patentbesvärsrätten till stöd för att det sökta märket förvärvat särskiljningsförmåga åberopat ytterligare material i form av bl.a. marknadsföringsmaterial, pressmaterial samt en marknadsundersökning.

DOMSKÅL

Märkesorden KARLSTADS STADSNÄT är ägnade att uppfattas som benämning på bl.a. nät för telekommunikationstjänster i Karlstad. Märkesorden anger därmed, så som PRV anfört, var de sökta tjänsterna kan tillhandahållas.

Enbart den omständigheten att ett varumärke anger den geografiska plats som de sökta tjänsterna har sitt ursprung i eller tillhandahålls på utgör dock inte hinder mot registrering av ett varumärke. Därutöver krävs att den geografiska platsen enligt omsättningskretsens uppfattning sätts samman med kvalitet eller andra egenskaper hos de sökta tjänsterna eller att det på grund av någon särskild omständighet är antagligt att ett sådant samband kan komma till stånd. 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).

I målet har inte framkommit att KARLSTAD sätts samman med kvalitet eller andra egenskaper hos de tjänster som det sökta märket avser. Inte

heller har framkommit att det på grund av någon särskild omständighet är antagligt att ett sådant samband kan komma till stånd. Det föreligger därför inte hinder mot registrering på de av PRV anförda skälen.

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