



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelad i Stockholm den 28 februari 2012

Klagande

AB Stockholm Globe Arenas, 556001-1065

Box 10055, 121 27 Stockholm

Ombud: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB

Box 7701, 103 95 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket STOCKHOLMSARENAN

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 11 november 2010
angående v.ans. nr 09-03777, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar
ansökningen åter till PRV för förnyad prövning.

LC

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.

AB Stockholm Globe Arenas har vidhållit ansökningen.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta varumärket STOCKHOLMSARENAN i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de tjänster som omfattas av ansökningen och att det i vart fall genom användning förvärvat sådan förmåga.

Till utveckling av sin talan har bolaget, utöver vad som tagits upp i det överklagade beslutet, anfört bl.a. följande.

Märket följer en etablerad namntradition och är uppbyggt på ett sätt som överensstämmer med en rad registrerade varumärken. Det saknas skäl till varför märket inte skulle uppfattas som namn på den aktuella anläggningen och dess verksamhet. Bolaget har givit in en omfattande bevisning om hur märket används av bolaget och andra samt hur det uppfattas som ett namn på den avsedda anläggningen. Även om arenan inte kommer att invigas förrän 2012 är namnet i högsta grad i användning sedan länge. Evenemang i arenan planeras och bokas åratals i förväg. Beteckningen är även firmadominant i ett dotterbolag till Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och har därmed befunnits ha erforderlig särskiljningsförmåga som firma, vilket även ger beteckningen visst skydd som varumärke.

AB Stockholm Globe Arenas har åberopat viss ny bevisning i Patentbesvärshöfdlingen, bl.a. artiklar ur dagspress, notiser från hemsidor samt ett inslag från SVT.

SKÄL

Ett av de grundläggande kraven för att ett varumärke skall kunna skyddas genom registrering är att märket har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser. Kravet på särskiljningsförmåga

innebär att märket skall kunna fungera som individualiseringsmedel på marknaden för de varor eller tjänster som märket avser.

Märkeselementet STOCKHOLMS är, som framgår av PRV:s beslut, ägnat att uppfattas som det geografiska namnet på kommunen och Sveriges huvudstad. Och beteckningen ARENA kan, som också framgår av verkets beslut, uppfattas i betydelsen större plats iordningställd för tävling eller skådespel.

Avgörande för om ett geografiskt namn kan registreras som varumärke är huruvida man i omsättningskretsen för närvarande uppfattar att det finns ett samband mellan kvaliteten eller andra egenskaper hos de varor eller tjänster som tillhandahålls med angivande av det geografiska namnet och den geografiska platsen eller om det är antagligt att ett sådant samband kan komma till stånd. Angående registrering av geografiska namn som varumärke, se EU-domstolens dom i mål C-108-109/97 (CHIEMSEE) och Patentbesvärslättens dom i målen 10-292 (NACKA FORUM).

Bedömningen av om ett geografiskt namn kan sättas samman med kvalitet eller andra egenskaper hos de produkter som märket avser skall ske med utgångspunkt i förteckningen av varor och tjänster. Någon bedömning av huruvida Stockholm sätts samman med kvalitet eller andra egenskaper som de tjänster som det sökta märket avser har dock PRV inte gjort. Det skulle i förevarande fall strida mot instansordningens princip att pröva denna fråga i Patentbesvärslätten, särskilt med hänsyn till att den bör innefatta viss granskning.

Vid dessa förhållanden övergår Patentbesvärslätten till att pröva frågan om STOCKHOLMSARENAN kommit att uppfattas som ett kännetecken för de tjänster som det avser. Om så är fallet ska ansökan återförvisas till PRV för – vid i övrigt oförändrade förhållanden – den behandling som erfordras för märkets registrering. Om så inte är fallet, ska ansökan återförvisas till verket för prövning av frågan om Stockholm sätts samman med kvalitet eller andra egenskaper hos de tjänster som märket avser.

Av utredningen framgår, att det sökta märket sedan våren 2008 fått tämligen stor uppmärksamhet i media, särskilt i dagspress. Inte heller utredningen i Patentbesvärsrätten visar dock, att märket genom användning förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för dessa tjänster.

På grund av det anförda ska AB Stockholm Globe Arenas ansökan återförvisas till PRV för förnyad prövning. PRV ska därvid särskilt bedöma om Stockholm – och därmed märkeselementet STOCKHOLMS – sätts samman med kvalitet eller andra egenskaper hos de tjänster som märket avser eller om det är antagligt att ett sådant samband kan komma till stånd.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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