



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 31 januari 2012

Klagande

Diligentia AB, 556467-1641

103 50 Stockholm

Ombud: Marcus Ateva,

Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt AB

Sveavägen 31, 111 34 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket DANDERYDS CENTRUM

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 25 november 2010
angående v.ans. nr 09-10178, 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.

Diligentia AB har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin ansökan om registrering av varumärket DANDERYDS CENTRUM.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att märket i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de tjänster som det avser.

Bolaget har till utveckling av sin talan, utöver vad som antecknats i PRV:s beslut, anfört i huvudsak följande.

PRV:s bedömning att varumärket anger en specifik plats eller var tjänsterna ska tillhandahållas är felaktig eftersom det aldrig funnits något Danderyds centrum och alltså inte finns något sådant. Danderyd är en relativt stor kommun och har fyra centra, Mörby centrum, Stocksunds torg, Djursholms torg och Eneby torg. Danderyds centrum måste därvid närmast betraktas som ett fantasiord och måste uppfattas som ett varumärke snarare än en plats. Varumärket identifierar sökandens köpcentrum inom vilket det krävs tillåtelse för att bedriva näringsverksamhet. Något frihållningsbehov föreligger således inte.

Det finns ett flertal exempel på registrerade märken som är skapade i samma tradition och som innehåller en ort/stad med tillägget centrum. Det finns således utrymme för näringsidkare att få skydd för beteckningar som uppfattas som varumärken trots att de skiljer sig från varumärken i traditionell bemärkelse (väl särskiljande märken). Beteckningar som används för arkitektoniska komplex ges normalt just på grund av sin fysiska förankring namn som associerar till byggnadens fysiska form eller plats. Teoretiskt är sådana namn beskrivande. Trots det kan de i praktiken mycket väl fungera ursprungsangivande och utgöra till fullo skyddsvärda märken. Exempel på sådana märken är GLOBEN, SKANSEN och KISTA GALLERIA. Att tjänsterna tillhandahålls inom ett geografiskt avgränsat område kan inte föranleda att varumärket per automatik saknar särskiljningsförmåga eftersom varor och tjänster normalt tillhandahålls på en eller flera bestämda platser.

Även om det skydd som innehavarna av mindre särskiljande varumärken i praktiken erhåller är tämligen begränsat, tillerkänns de genom registrering i vart fall en ensamrätt som motiverar de investeringar som görs i förhållande till kännetecknet.

Diligentia AB har i Patentbesvärsträtten åberopat viss ny utredning.

DOMSKÄL

Märkesorden DANDERYDS CENTRUM är i första hand ägnade att uppfattas som benämning på centrum i Danderyds kommun, Stockholms län. Märkesorden DANDERYDS CENTRUM 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 dom i mål C-108/97 och C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) samt Patentbesvärsträttens avgörande i mål 10-292 (NACKA FORUM).

I målet har inte framkommit att DANDERYD 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.