



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 10 februari 2012

Klagande

DB

SAKEN

Registrering av varumärket HOTEL GRAND - GRAND HOTEL,
ÖSTERSUND

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 11 januari 2011
angående v.ans. nr 10-00128, se bilaga 1

DOMSLUT

1. Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar ansökningsen åter till PRV för fortsatt handläggning.
2. Patentbesvärsrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling.

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.

DB har i Patentbesvärslätten vidhållit ansökningen samt anhållit om att muntlig förhandling hålls i målet.

Till grund för sin talan har han hållit fast vid att det sökta varumärket HOTEL GRAND - GRAND HOTEL, ÖSTERSUND i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för sådan hotellverksamhet i klass 43 som omfattas av ansökningen och att det i vart fall genom användning förvärvat sådan förmåga.

DB har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande. Ortsangivelsen ÖSTERSUND är ägnad att särskilja detta hotell och denna byggnad från övriga ”grand hotel” i Sverige.

DOMSKÄL

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.

Märkesordet ÖSTERSUND är, som framgår av PRV:s beslut, ägnat att uppfattas som det geografiska namnet på kommunen. Och beteckningen HOTEL GRAND - GRAND HOTEL kan, som också framgår av verkets beslut, uppfattas i betydelsen stort hotell. Märkesorden kan därmed från olika utgångspunkter användas vid marknadsföring av varor och tjänster.

Avgörande för om ett geografiskt namn kan registreras som ett 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 ett geografiskt namn och den geografiska platsen eller om det är antagligt att ett sådant samband kan komma till stånd. 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.

I målet har inte framkommit att ÖSTERSUND 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. Angående registrering av geografiska namn som varumärke, se EU-domstolens dom i mål C-108-109/97 (CHIEMSEE) och Patentbesvärslättens dom i mål 10-292 (NACKA FORUM).

Det finns vidare gott om exempel på kännetecken bildade av en sammansättning av beteckningen Grand Hotel/ Hotel Grand jämte ett geografiskt namn, vilka uppenbarligen fungerar som kännetecken för tjänster avseende bl.a. hotellverksamhet utan att hindra andra i deras marknadsföring.

Det sökta märket HOTEL GRAND - GRAND HOTEL, ÖSTERSUND, bedömt i sin helhet, kan med hänsyn till vad som ovan anförts inte anses sakna särskiljningsförmåga för sådan hotellverksamhet i klass 43 som det avser. Det föreligger därför inte hinder mot registrering på av PRV anförda skäl.

Vid denna utgång är en muntlig förhandling uppenbart utan betydelse för bedömningen i målet. Yrkandet om muntlig förhandling skall därför avslås.

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