



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 29 februari 2012

Klagande

Aktiebolaget Svensk Byggtjänst, 556033-9938

S:t Eriksgatan 117, 113 87 Stockholm

Ombud: Bergensträhle & Lindvall AB

Box 17704, 118 93 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket SVENSK BYGGTJÄNST

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 25 januari 2011
angående v.ans. nr 09-08828, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

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

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.

Aktiebolaget Svensk Byggtjänst har hållit fast vid sin ansökan om registrering av varumärket SVENSK BYGGTJÄNST.

Bolaget har till grund för sin talan, som det får förstås, hållit fast vid att märket har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga eller att det i vart fall förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga genom användning.

Till utveckling av sin talan har Aktiebolaget Svensk Byggtjänst, utöver vad som antecknats i PRV:s beslut, anfört bl.a. följande.

Varumärket SVENSK BYGGTJÄNST anger varken sökta varors eller tjänsters art, beskaffenhet, mängd, pris, geografiska ursprung eller tiden för deras framställande och är därför inte beskrivande. Inte heller i något annat avseende saknar märket den särskiljningsförmåga som krävs för registrering för de sökta varorna och tjänsterna.

Aktiebolaget Svensk Byggtjänst säljer informationstjänster och verktyg samt erbjuder mötesplatser till byggnadsbranschen i Sverige. Kärnverksamheten består av att erbjuda företag inom bygg- och fastighetsbranschen den bästa informationen om teknik, material och regelverk. Aktiebolaget Svensk Byggtjänst är välkänt hos flertalet byggproffs och hundratusentals kunder har valt att handla hos bolaget.

Aktiebolaget Svensk Byggtjänsts viktigaste kunder (omsättningskrets) är arkitektkontor, tekniska konsulter, entreprenörer, fastighetsbolag, företag inom byggmaterialindustrin samt tekniska kontor inom den offentliga sektorn. Omsättningskretsen är således både begränsad och mycket medveten och omfattar inte genomsnittskonsumenter.

Aktiebolaget Svensk Byggtjänst har sedan starten 1934 konsekvent använt kännetecknet SVENSK BYGGTJÄNST som det övergripande varumärket, s.k. house mark, för sina varor och tjänster i sin verksamhet under vilket bolagets övriga varumärken och kännetecken samlas, t.ex. Aff, fastighetsbranschens egen avtalsstruktur; AMA – Allmän Material och Arbetsbeskrivning, byggbranschens stora referensverk med samlade tekniska lösningar som säkrar hela byggprocessen och gör att alla

inblandade parter talar samma språk; BSAB, ett klassifikationssystem, m.fl.

Vad gäller användningen av varumärket SVENSK BYGGTJÄNST uppgår omsättningssiffrorna de senast tre åren till 163 miljoner kr för år 2009, 166 miljoner kr för år 2008 och 156 miljoner kr för år 2007. De kostnader som lagts på marknadsföring under senare år uppgår till 11 miljoner kr år 2009, 12 miljoner kr år 2008 och 9 miljoner kr år 2007.

Aktiebolaget Svensk Byggtjänst är i princip branschorganisationen inom bygg- och fastighetsbranschen med en marknadsandel på ca 60-70 procent på en marknad som, om man bortser från det stora antalet enskilda hantverkare, innefattar följande kategorier: arkitektkontor, tekniska konsulter, entreprenörer, fastighetsbolag, byggmaterialindustrin, kommuner och högskolor. Enbart dessa förhållanden medför att känne- domsgraden kring firman och varumärket SVENSK BYGGTJÄNST genomgående får anses mycket hög idag.

Varje år genomför Aktiebolaget Svensk Byggtjänst mätningar om känne- domsgraden av varumärket SVENSK BYGGTJÄNST och genomför även årliga Varumärkesbarometrar i tidningen Byggindustrin, som är bygg- sektorns ledande tidning.

Det PRV anfört i sitt beslut, om att igenkänningsgraden 80,9 procent i Varumärkesbarometern från mars 2010 avser en logotyp tillsammans med ”svenskbyggtjänst” i visst utförande och inte ordmärket SVENSK BYGG- TJÄNST, är felaktigt. Den höga igenkänningsgraden kan tas till intäkt för att varumärket SVENSK BYGGTJÄNST är mycket väl känt och har använts intensivt under en lång period bland omsättningskretsen, dvs. inom bygg- och fastighetssektorn. Figurelementet i form av en cirkel i grön färg innefattande ett enkelt stiliserat hus är av klart underordnad betydelse, medan orden SVENSK BYGGTJÄNST klart träder i förgrun- den och uppvisar en klar och tydlig ordmärkeskaraktär. Den eventuella beskrivande anmärkningen får helt klart anses ha bortfallit genom den mycket höga kännedomsgraden. Skilda kännedomsgrader kan för övrigt inte krävas beroende på om tecknet är beskrivande för varorna eller inte.

I en marknadsundersökning från februari 2011 framgår bl.a. att andelen tillfrågade som känner till märket mycket eller ganska väl är 45 procent. I en annan marknadsundersökning, daterad den 17 augusti 2010, framgår bl.a. att 22 procent av de tillfrågade kände till företaget Svensk Byggtjänst mycket väl, 30 procent kände till företaget ganska väl och 17 procent kände till det lite grann, medan 31 procent inte alls kände till företaget Svensk Byggtjänst. I en s.k. Basmätning från 2009 om känne- domen om varumärket SVENSK BYGGTJÄNST bland aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen framgår bl.a. att 42 procent av de tillfrågade anser sig känna till SVENSK BYGGTJÄNST ”mycket väl” eller ”ganska väl”. Motsvarande siffror för år 2008 var 46 procent och för åren 2006 och 2005 var siffrorna 47 respektive 43 procent.

Aktiebolaget Svensk Byggtjänst har i Patentbesvärsmålet åberopat ny skriftlig bevisning, bl.a. en årsredovisning för räkenskapsåret 2009 samt två marknadsundersökningar, en från augusti 2010 och en från februari 2011, genomförda av Refina Information AB.

SKÄL

Omsättningskretsen för de varor och tjänster i klass 9, 16, 35, 38 och 41 som det sökta märket avser innefattar bl.a. näringsidkare inom bygg- och fastighetssektorn, däribland, som Aktiebolaget Svensk Byggtjänst anför, arkitekter, entreprenörer och andra verksamma i fastighetsbranschen, vilka får anses ha en högre grad av uppmärksamhet än en genomsnittskonsument. Beträffande tjänsterna undervisning/utbildning och anordnande av handledning/instruktion i klass 41 utgörs omsättningskretsen dock av genomsnittskonsumenter.

Ett av de grundläggande kraven för att ett varumärke ska kunna registreras är att märket har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser. Kravet på särskiljningsförmåga innebär att märket ska kunna fungera som individualiseringsmedel på marknaden för de varor eller tjänster som märket avser.

Märkesordet BYGGTJÄNST kan användas för att ange arten av eller i övrigt beskriva de produkter som Aktiebolaget Svensk Byggtjänst till-

handahåller, bl.a. på det sätt PRV anför, dvs. med avseende på inriktning och ändamål. Märket innehåller även den geografiska beteckningen svensk. Märkesordet SVENSK kan därmed, som PRV anför, användas för att ange det geografiska ursprunget för de varor och tjänster som märket avser.

För att ett geografiskt namn ska anses beskrivande för varor eller tjänster krävs att den geografiska platsen enligt omsättningskretsens uppfattning sätts samman med kvalitet eller andra egenskaper hos den sökta varan 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).

Bedömningen av om ett geografiskt namn kan sättas samman med kvalitet eller andra egenskaper hos de produkter som märket avser ska ske med utgångspunkt i förteckningen av varor och tjänster. PRV har emellertid inte prövat om märkesordet SVENSK sätts samman med kvalitet eller andra egenskaper hos varor och tjänster riktade mot bl.a. bygg- och fastighetssektorn eller om det är antagligt att ett sådant samband kan komma till stånd. Det skulle i förevarande fall strida mot instansordningens princip att pröva denna fråga i Patentbesvärsträtten, särskilt med hänsyn till att den bör innefatta viss granskning.

Vid dessa förhållanden övergår Patentbesvärsträtten till frågan om sammanställningen SVENSK BYGGTJÄNST genom användning kommit att uppfattas som ett kännetecken för de varor och tjänster som bolagets märke 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 beteckningen ”svensk” sätts samman med kvalitet eller andra egenskaper hos de varor och tjänster som märket avser.

Patentbesvärsträtten gör ingen annan bedömning än PRV av den utredning som getts in där. Av den först här åberopade utredningen framgår bl.a. att Aktiebolaget Svensk Byggtjänst varit verksamt under lång tid

och att omsättningen i koncernen uppgår till betydande belopp. Inte heller denna utredning visar emellertid – vare sig som sådan eller i förening med utredningen i övrigt – att märket SVENSK BYGGTJÄNST uppfattas som ett kännetecken inom en betydande del av den omsättningskrets som angetts ovan, bl.a. med hänsyn till att urvalet av respondenter i marknadsundersökningarna från år 2010 och år 2011 inte kan anses vara representativt för de aktuella varornas och tjänsternas omsättningskrets.

På grund av det anförda ska Aktiebolaget Svensk Byggtjänsts ansökan återförvisas till PRV för förnyad prövning. PRV ska därvid särskilt bedöma om svensk – och därmed märkesordet SVENSK – sätts samman med kvalitet eller andra egenskaper hos de varor och 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, och Jeanette Bäckvall samt adjungerade ledamoten Jon Bergman, referent. Enhälligt.