



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 28 augusti 2012

Klagande

VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH & Co KG
Sterngasse 5, A-1230 Wien, Österrike

Ombud: Albihns.Zacco AB
Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen
ST. MARTINS LODGE THERME IM SEEWINKEL

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 9 maj 2011
angående int.reg. nr 1013092, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärslätten undanröjer det överklagade beslutet och visar
frågan om giltighet av det internationella varumärket ST. MARTINS
LODGE THERME IM SEEWINKEL 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.

VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH & Co KG (VAMED) har i Patentbesvärslätten vidhållit sin ansökan om att den internationella varumärkesregistreringen ST. MARTINS LODGE THERME IM SEEWINKEL ska gälla i Sverige med ändringen att tjänsterna i klass 43 utgår.

Bolaget har till grund för sin talan åberopat dels att innehavaren av de motanförla gemenskapsvarumärkena ST. MARTINS LANE HOTEL (reg. nr 1496017) och ST. MARTINS (reg. nr 1495993), Morgans Group LLC, medgett att det internationella varumärket ST. MARTINS LODGE THERME IM SEEWINKEL ska beviljas giltighet i Sverige, dels att bolagets märke inte är förväxlingsbart med det av PRV motanförla gemenskapsvarumärket ST MARTIN'S PRESS (reg. nr 1776236).

VAMED har till utveckling av talan anförlt i huvudsak följande.

St. Martin är ett helgon i den Romersk-katolska kyrkan och även en ö i Karibien. St. Martin är vanligt förekommande och konsumenten uppfattar i första hand St. Martin som ett helgon eller en ö och det får därför anses ha låg särskiljningsförlåga. Det internationella varumärket ST. MARTINS LODGE THERME IM SEEWINKEL anspelar på ett tydligt sätt till ett hotell/pensionat benämnt ST. MARTINS som är beläget vid termal/heta bad i Seewinkel. Märket är sammansatt av olika element med låg eller obefintlig särskiljningsförlåga som sammantaget framstår som ett distinktvt märke.

SKÄL

Av utredningen i målet framgår att registreringen upphörlt beträffande gemenskapsvarumärket nr 1775618, ST. MARTIN'S. Detta märke utgör därför inte längre hinder mot att det internationella varumärket ST. MARTINS LODGE THERME IM SEEWINKEL medges giltighet i Sverige.

Av utredningen framgår vidare, att innehavaren av de motanförla registreringarna ST. MARTINS LANE HOTEL och ST. MARTINS,

Morgans Group LLC, medgett att det internationella varumärket ska beviljas giltighet i Sverige i enlighet med yrkandet i Patentbesvärshöjningen. Det föreligger därför inte heller något hinder mot det internationella märkets giltighet i Sverige i förhållande till dessa två märken.

Det föreligger märkeslikhet mellan det internationella varumärket ST MARTINS LODGE THERME IM SEEWINKEL och det äldre varumärket ST MARTIN'S PRESS genom att båda innehåller det särskiljande och dominerande namnet ST MARTINS.

Även efter den inskränkning som VAMED gjort i tjänsteförteckningen avseende bolagets internationella varumärke avser detta, liksom det av PRV motanförda märket ST MARTIN'S PRESS, bl.a. tjänsten underhållning i klass 41.

Med avseende på denna tjänst föreligger vid en helhetsbedömning en risk för förväxling mellan det internationella märket ST. MARTINS LODGE THERME IM SEEWINKEL och det motanförda märket ST MARTIN'S PRESS och därmed hinder mot det internationella varumärkets giltighet i Sverige.

PRV kan enligt 5 kap. 9 § varumärkeslagen (2010:1877) besluta att en internationell varumärkesregistrering helt eller delvis inte ska gälla i Sverige om det endast föreligger hinder med avseende på vissa varor eller tjänster. Det innebär att de varor eller tjänster för vilka det föreligger hinder måste preciseras. Angående partiellt avslag och motivering av beslut, se EU-domstolens dom i mål C-239/05 (BVBA Management).

PRV har inte i sitt beslut närmare preciserat med avseende på vilka av det internationella varumärkets tjänster som det enligt PRV:s mening föreligger hinder, i förhållande till gemenskapsvarumärket ST MARTIN'S PRESS, mot den internationella registreringens giltighet i Sverige. Och det skulle i förevarande fall stå i strid mot instansordningens princip att pröva den frågan först i Patentbesvärshöjningen. Frågan om vilka av det internationella märkets tjänster som det föreligger hinder mot, bör därför återförvisas till PRV för förnyad prövning.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall, ordförande, och f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon Bergman, referent. Enhälligt.