



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 26 augusti 2013

Klagande

Saint-Gobain Emmaboda Glas AB, 556032-8881

Box 153, 361 22 Emmaboda

Ombud: Mattias Karlsson, Awapatent AB

Box 11394, 404 28 Göteborg

SAKEN

Registrering av varumärket EMMABODA

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 7 maj 2012

angående varumärkesansökan nr 11-03254, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar ansökan åter till PRV för fortsatt 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				

YRKANDEN M.M.

Saint-Gobain Emmaboda Glas AB (Saint-Gobain) har i Patentbesvär-rätten vidhållit sin ansökan om registrering av varumärket EMMA-BODA.

Saint-Gobain har som grund för sin talan hållit fast vid att märket i sig har för registrering tillräcklig särskiljningsförmåga för de varor som märket avser eller i vart fall har förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga för de sökta varorna genom användning.

Saint-Gobain har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande. PRV som i sitt avslagsbeslut påstod att varorna som varumärkesansökan avser typiskt sett vänder sig till inte bara professionella användare utan även konsumenter i gemen har gjort en felaktig bedömning av omsättningskretsen. Omsättningskretsen för de varor som avses omfattar endast professionella användare med speciella fackkunskaper, vilket också framgår av varuförteckningen. Det är nämligen fråga om en typ av produkter som är avsedda för professionella användare av olika glasprodukter för industriell tillämpning. Varorna säljs av specifika grossister, eller av Saint-Gobain direkt, till de mycket specifika och speciella köparna och användarna, såsom glasmästare och arkitekter. Den genomsnittlige konsumenten kommer inte i kontakt med dessa produkter. Bedömningen av varumärkets särskiljningsförmåga ska göras utifrån det skyddsomfång som begärs, dvs. i förhållande till de varor som ansökan avser.

Orten Emmaboda ingår i Emmaboda kommun. Vissa glasbruk som ligger i Emmaboda kommun ingår i det som kallas Glasriket. Det är dock viktigt att notera att Glasriket endast omfattar glasbruk som tillverkar glas med estetisk design som kan bedömas som konstglas eller dekorativa glasverk och liknande glas för hushållsändamål och privat bruk, så kallat bruksglas. Glasriket har haft denna fokusering sedan slutet av 1800-talet och under hela 1900-talet har Glasriket gjort sig känt för just munblåst konstglas och bruksglas av modern design. Den typ av produkter som benämns konstglas respektive bruksglas är alltså inte densamma som den typ av glasprodukter som Saint-Gobain tillverkar och marknadsför. Det är inte korrekt, såsom PRV anför i sitt avslagsbeslut, att Glasriket och Emmaboda i första hand associeras med sådant konstglas men att det

ändå är ”rimligt” att konsumenterna kan associera namnet även till de varor som ansökan omfattar. Emmaboda associeras av konsumenten endast med munblåst glas för privat bruk och inget annat. Det finns i vart fall inget stöd för att genomsnittskonsumenten sätter EMMABODA i samband med de varor som omfattas av den aktuella varuförteckningen.

Om Patentbesvärslätten skulle anse att märket inte besitter ursprunglig särskiljningsförmåga så har EMMABODA i vart fall förvärvat särskiljningsförmåga för de aktuella varorna.

Av den marknadsundersökning som har getts in i målet framgår att EMMABODA av den relevanta omsättningskretsen, dvs. professionella användare, sammankopplas med Saint-Gobain. PRV har gjort en felaktig tolkning av marknadsundersökningen. En korrekt tolkning av marknadsundersökningen ger vid handen att 97 % av (193 av 200) av respondenterna sammankopplar EMMABODA med Saint-Gobain och de produkter som Saint-Gobain tillhandahåller. Vidare har 61 % av alla respondenter uppgett att de anser att EMMABODA är ett varumärke, dvs. har särskiljningsförmåga och som är förbehållet ett visst företag.

Övrig utredning i målet visar även att EMMABODA har använts i en sådan omfattning och under så lång tid att det förvärvat särskiljningsförmåga för de varor som framgår av den aktuella varuförteckningen.

DOMSKÅL

Inte enbart den omständigheten att ett varumärke anger den geografiska plats som de sökta varorna har sitt ursprung i eller tillhandahålls på utgör hinder mot registrering. Därutöver krävs att den geografiska platsen enligt omsättningskretsens uppfattning sätts samman med speciella egenskaper hos de sökta varorna t.ex. på grund av kvalitet 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 de förenade målen C-108/97 och C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) samt Patentbesvärslättens avgörande i mål 10-292 (NACKA FORUM).

Omsättningskretsen för de sökta varorna är inte begränsad till Saint-Gobains faktiska kundkrets, utan bedöms objektivt utifrån de varor som ansökan avser. I detta fall utgörs omsättningskretsen för de sökta varorna dels av professionella användare såsom glasmästare, arkitekter och grossister, dels av slutanvändarna av varorna som i detta fall måste anses vara genomsnittskonsumenter.

Det sökta varumärkets lydelse utgörs av det geografiska namnet Emmaboda. Emmaboda är centralort i Emmaboda kommun. Flera glasbruk ligger i kommunen som ingår i det så kallade Glasriket, en benämning på trakten mellan Växjö och Kalmar där en stor del av de svenska glasbruken uppstod.

Även om orten Emmaboda är belägen i Glasriket är det främst de enskilda glasbruken som är kända för sin hantverksmässiga framställning av konst- och bruksglas med modern design.

Det finns inga hållpunkter för att namnet Emmaboda som angivande av ett geografiskt område eller en plats av omsättningskretsen förknippas med speciella egenskaper hos sådana glasprodukter som ansökan om varumärkesregistrering avser. Inte heller är det antagligt att ett sådant samband kan komma till stånd.

Mot denna bakgrund kan märket inte anses beskrivande för de sökta varorna och det föreligger inte heller hinder i övrigt mot registrering som varumärke. Överklagandet ska därför bifallas.

I avgörandet har deltagit patentträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och f. patentträttsrådet Ulf Hallin. Enhälligt.