



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 26 augusti 2013

Klagande

KM

SAKEN

Registrering av varumärket MARSTRANDSJULLEN

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 30 augusti 2012
angående varumärkesansökan nr 10-09127, se bilaga 1

DOMSLUT

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

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.

KM har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin ansökan om registrering av varumärket MARSTRANDSJULLEN.

KM har som grund för sin talan hållit fast vid att märket i sig har för registrering tillräcklig särskiljningsförmåga för de varor som märket avser.

KM har till utveckling av sin talan anfört att PRV har godkänt varumärkesregistrering av flera varumärken som är konstruerade på samma sätt som MARSTRANDSJULLEN däribland ORUSTVILLAN, ORUSTMUST, TJÖRNHONUNG, MARSTRANDSVILLAN och GULLHOLMENSNIPAN. Gullholmen är ett av västkustens mest kända fiske-samhällen och snipan som båttyp är minst lika känd som jullen. Dessa registrerade varumärken är av samma konstruktion som MARSTRANDSJULLEN.

Vidare har KM anfört att orten Marstrand har som alla andra samhällen genomgått stora förändringar genom åren. Allt sedan Oscar II tillbringade sina somrar här har orten varit ett sommarparadis och turismen har varit ett nytt nav i samhällets utveckling. Orten har sedan länge förknippats med regattor och segling och med båtliv och allt vad som kan ha med detta att göra som bl.a. båtservice och båtuthyrning. Det är dock allmänt känt att orten aldrig varit känd för att tillverka några fritidsbåtar. På 70-talet fanns ett fartygsvarv här som tillverkade stora handels- och fiskefartyg i stål vilket är det närmaste båtbyggen man kan komma. Både Orust och Tjörn har däremot har en lång historik bakom sig som båtbyggarrorter. Just på Orust har man sen 1800-talet haft som tradition att bygga jullar och snipor som från början användes för det kustnära fisket.

DOMSKÄL

Märkesordet JULLEN, som är en benämning på en båttyp är som PRV anfört beskrivande för de sökta varornas art. Märket ska dock bedömas i sin helhet och frågan som Patentbesvärsrätten har att ta ställning till är

om kombinationen av märkesorden MARSTRAND och JULLEN i sig har tillräcklig särskiljningsförmåga för de sökta varorna.

Inte enbart 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 omsättningskretsen sätts samman med de sökta varorna på grund av särskilda egenskaper såsom kvalitet eller att det 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 Patentbesvärsrättens avgörande i mål 10-292 (NACKA FORUM)

Marstrand är en tätort som ligger på Marstrandsön och kan i och för sig förknippas med marin verksamhet. Orten kan dock, enligt vad som framkommit i målet, inte anses vara känd för båttillverkning hos omsättningskretsen på ett sådant sätt att man på grund av egenskaper hos de sökta varorna omedelbart ser ett samband mellan dessa och ett ursprung från Marstrand. Det är inte heller antagligt att ett sådant samband kan komma till stånd.

Märket i sin helhet kan därför inte anses beskrivande för de sökta varorna och har därför tillräcklig särskiljningsförmåga för att registreras som varumärke. Överklagandet ska därmed bifallas.

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Stefan Svahn (skiljaktig, se protbil. A) och Annika Ryberg, referent.

Patenträttsrådet Stefan Svahn är skiljaktig och anför följande.

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 av ett varumärke. Därutöver krävs att den geografiska platsen enligt omsättningskretsens uppfattning sätts samman med de sökta varorna t.ex. på grund av kvalitet eller andra egenskaper hos de sökta varorna 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), Patentbesvärsträttens avgörande i mål 10-292 (NACKA FORUM) samt Förstainstansrättens dom i målet T-316/03 (Munich-FinancialServices).

Julle är beteckningen på en båttyp med ursprung från västkusten. Ord-delen julle i det sammansatta ordmärket MARSTRANDSJULLEN är därmed beskrivande för båtar vilket ansökan om registrering avser och saknar därmed särskiljningsförmåga med avseende på denna vara.

Av utredningen i målet framgår att Marstrand är en tätort som ligger på västkusten och är en populär turistort som präglas av marin verksamhet så som fiskeverksamhet, båtliv och regattor. Förhållanden som genomsnittskonsumenterna får anses känna till. Omsättningskretsen kommer mot denna bakgrund att uppfatta ett direkt samband mellan varan båtar och ett ursprung från Marstrand.

Det sökta märket MARSTRANDSJULLEN är därför i sin helhet beskrivande för den sökta varan och saknar därmed för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Överklagandet ska därför avslås.