



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 30 maj 2014

Klagande

Aktiebolaget Svensk Byggtjänst, 556033-9938

S:t Eriksgatan 117, 113 87 Stockholm

Ombud: Jarmo Kääriäinen

Bergenstråhle & Lindvall AB, Box 17704, 118 93 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket SVENSK BYGGTJÄNST

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 28 juni 2013

angående varumärkesansökan nr 09-08828, se bilaga 1

DOMSLUT

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

BAKGRUND

PRV avslog den 25 januari 2011 en ansökan om registrering av varumärket SVENSK BYGGTJÄNST. Efter att Aktiebolaget Svensk Byggtjänst överklagat PRV:s beslut undanröjde Patentbesvärsrätten det överklagade beslutet och visade ansökningen åter till PRV bl.a. för att verket skulle ta ställning till om märkesordet svensk sätts samman med kvalitet m.m. Svensk Byggtjänst kompletterade ansökningen bl.a. genom att ge in en ny marknadsundersökning. PRV avslog ansökningen genom det överklagade beslutet.

YRKANDEN M.M.

Svensk Byggtjänst har vidhållit sin ansökan om registrering av varumärket SVENSK BYGGTJÄNST för varor och tjänster i klasserna 9, 16, 35, 38 och 41.

Till grund för sin talan i Patentbesvärsrätten har bolaget anfört följande.

I första hand görs det gällande att ordmärket SVENSK BYGGTJÄNST till följd av långvarig och omfattande användning i Sverige inom en betydande del av den krets märket riktar sig till är känt som beteckning för de varor och tjänster som tillhandahålls under märket, dvs. att märket blivit inarbetat enligt 1 kap. 7 § varumärkeslagen.

I andra hand görs det gällande att ordmärket SVENSK BYGGTJÄNST jämte långvarig och omfattande användning i Sverige erhållit tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras som varumärke enligt 1 kap. 5 § tredje stycket varumärkeslagen.

I tredje hand gör det gällande att ordmärket SVENSK BYGGTJÄNST har erforderlig inneboende särskiljningsförmåga för att kunna registreras som varumärke enligt 1 kap. 6 § varumärkeslagen.

Svensk Byggtjänst har i Patentbesvärsrätten utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som i PRV.

Svensk Byggtjänst har lagt fram samma utredning i Patentbesvärslätten som i PRV.

DOMSKÄL

Patentbesvärslätten delar PRV:s bedömning att märkesorden SVENSK BYGGTJÄNST språkligt sett samverkar så att lydelsen SVENSK uppfattas som den geografiska plats varifrån varorna härrör och där de aktuella tjänsterna relaterade till byggsektorn tillhandahålls samt att det sökta märket inte heller har någon annan betydelse som skulle medföra att omsättningskretsen uppfattar märket som ett kännetecken för en viss näringsidkare. SVENSK BYGGTJÄNST saknar därför den särskiljningsförmåga som måste finnas för registrering avseende samtliga sökta varor och tjänster.

Bolaget har anfört att det sökta märket till följd av långvarig och omfattande användning i Sverige förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras som varumärke.

För att ett varumärke ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning krävs att åtminstone en betydande del av omsättningskretsen tack vare varumärket kan ange att de berörda varorna eller tjänsterna kommer från ett visst företag och det således har blivit möjligt att skilja dessa från andra företags varor och tjänster (se EG-domstolens dom i de förenade målen C-108/97 och C-109/97 Windsurfing Chiemsee, p. 49, 51 och 52). Med detta avses inte att de berörda personerna behöver kunna ange namnet på företaget utan att de ska uppfatta märket som en uppgift om varans eller tjänstens kommersiella ursprung.

Patentbesvärslätten noterar att bolaget i PRV har begränsat tjänsteförteckningen i klass 41 så att den numera enbart omfattar tjänster inriktade på bygg- och fastighetssektorn. Omsättningskretsen för de sökta varorna och tjänsterna består därför i sin helhet av aktörer inom bygg- och fastighetssektorn. Dessa aktörer får anses ha en högre grad av uppmärksamhet än genomsnittskonsumenter.

I likhet med PRV anser Patentbesvärslätten att det av utredningen framgår att bolaget Svensk Byggtjänst har varit verksamt under lång tid och att omsättningen i koncernen uppgår till betydande belopp.

Bolaget har bl.a. gett in en inarbetningsundersökning utförd av Brand Eye år 2012. Syftet med undersökningen har varit att ta reda på i vilken utsträckning det aktuella ordmärket är inarbetat för Svensk Byggtjänst. Undersökningen har genomförts bland företag som är verksamma inom bl.a. byggtjänst, fastighetsbolag samt arkitekt- och tekniska konsulter inom byggbranschen. Bland dessa har ett slumpvist urval av 200 befattningshavare, de personer som på företaget har ansvar för informationsfrågor eller inköp, intervjuats per telefon. Urvalsbasen för intervjuerna kommer från näringslivsdatatabasen PARAD, som omfattar 970 000 företag i Sverige.

Patentbesvärslätten anser att undersökningen grundas på ett relevant urval av respondenter. Vidare är de frågor som har ställts till respondenterna utformade på ett sådant sätt att deras svar kan läggas till grund för bedömningen av märkets inarbetning. Fråga 1 till 4 är alltså avsedda att undersöka kännedom om märket medan fråga 5 och 6 avser att utröna om märket fungerar som ett identifikationsmedel, dvs. dess känneteckensfunktion.

Av undersökningen framgår att 60 procent av de tillfrågade, när de hörde orden SVENSK BYGGTJÄNST, spontant nämnde produkter eller informationstjänster för byggbranschen som tillhandahålls av bolaget. Det framgår vidare att när det gäller informationstjänster inom byggbranschen uppfattar 75 procent av respondenterna SVENSK BYGGTJÄNST som ett namn som endast får användas av ett visst bolag samt att 53 procent av de tillfrågade förväntar sig att informationstjänster från SVENSK BYGGTJÄNST alltid har sitt ursprung hos en och samma leverantör. Undersökningen visar härigenom att en betydande del av omsättningskretsen har kännedom om märket SVENSK BYGGTJÄNST och att den uppfattar märket som indikation på ett visst kommersiellt ursprung.

Mot denna bakgrund finner Patentbesvärslätten att kännetecknet SVENSK BYGGTJÄNST genom användning förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga för registrering avseende sökta varor och tjänster.

Överklagandet ska därför bifallas och ansökan visas åter till PRV för erforderlig handläggning.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski, referent. Enhälligt.