



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 17 december 2015

## **Klagande**

Bagel Street Café Stockholm AB, 556725-8503

Sankt Eriksgatan 80, 113 62 Stockholm

Ombud: Dag Sandart

Sandart & Partners Advokatbyrå KB, Box 7131, 103 87 Stockholm

## **SAKEN**

Registrering av varumärket BAGEL STREET CAFÉ

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 17 februari 2015  
angående varumärkesansökan nr 10-10491, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

**YRKANDEN M.M.**

Bagel Street Café Stockholm AB har vidhållit ansökningen.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta varumärket BAGEL STREET CAFÉ har den särskiljningsförmåga som krävs för registrering och att det i vart fall efter användning förvärvat sådan förmåga.

Till utveckling av talan har Bagel Street Café Stockholm, anfört bl.a. följande. Märkesdelen BAGEL STREET kan inte anses beskrivande för en svensk omsättningskrets. Det finns ingen gata eller annan användning i Sverige som ens kan associera till detta uttryck vare sig på engelska eller svenska. Bolaget åberopar EU-domstolens avgörande i mål nr C 591/12P (angående registrering av varumärket doughnuts) där överklagandenämnden ansåg att ordet doughnut för den spanske konsumenten (med undantag av de som talade engelska) varken beskrev ifrågavarande varor eller deras egenskaper. BAGEL STREET måste anses ha större särskiljningsförmåga än doughnuts. Sammantaget är BAGEL STREET ingen beskrivande eller suggestiv term utan ett uttryck av fantasikaraktär. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet bedrivit restaurangrörelse under användning av märket i Stockholm och därvid uppnått en inte obetydlig inarbetning av märket. Det finns numera sex restauranger i Stockholm och Malmö och två nya kommer att öppnas. Det norska Patentstyret har ansett att ifrågavarande varumärke uppvisar erforderlig särskiljningsförmåga.

PRV:s beslutsmotivering är knapphändig och startar inte från rätt utgångspunkt. Om man ska dela upp märket bör man starta med BAGEL STREET och inte STREET CAFÉ. Märkets dominant är BAGEL STREET medan CAFÉ kan anses vara verksamhetsangivande. BAGEL STREET har åtminstone en normal särskiljningsförmåga. Det finns vidare ingen evidens för att uttrycket STREET CAFÉ skulle vara ett vedertaget begrepp i Sverige. Slutligen har PRV i strid mot praxis bedömt delarna i sig och inte i ett sammanhang enligt praxis.

## DOMSKÄL

Varumärket BAGEL STREET CAFÉ avser olika typer av matvaror och drycker i klasserna 29 och 30 samt utskänkning av mat och dryck, restaurang, café- och cateringsverksamhet i klass 43.

Det sökta märket BAGEL STREET CAFÉ kan uppfattas som PRV gjort nämligen som ett s.k. street café som tillhandahåller bagels. Med denna tolkning blir varumärket beskrivande för sökta varor och tjänster. Man kan också uppfatta märket som Bagel Street Café Stockholm AB gjort gällande nämligen som ett café som ligger på Bagel street. Med detta sätt att uppfatta varumärket blir det inte lika beskrivande.

Det har emellertid i EU-rättslig praxis ansetts tillräckligt att en av de potentiella betydelserna hos ett ordmärke är beskrivande för de varor eller tjänster som avses för att detsamma ska anses sakna särskiljningsförmåga. Se EU-domstolens avgörande i mål C 191/01 P EU:C:2003:579, punkt 32. Byrån för harmonisering inom den inre marknaden mot Vm. Wrigley Jr. Company (DOUBLEMINT).

Enligt Patentbesvärsrättens mening ligger det dock närmast till hands att uppfatta märkeslydelsen på det sätt PRV gjort. Det sökta märket anger vid en sådan bedömning, såsom PRV anført, inriktningen på utskänkingsstället. Det sökta varumärket är därför beskrivande och saknar därmed särskiljningsförmåga för de aktuella varorna och tjänsterna. Utredningen i målet ger heller inte stöd för att varumärket genom användning förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga. Överklagandet ska därför avslås.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 2 (Formulär B)

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och Patrik Rydman. Enhälligt.