

**SÖKANDE**

DP Direkt Press Tidningsförlag AB  
Box 5290  
102 46 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

**OMBUD**

Advokatfirman Lindahl Att: Johan Norderyd  
Skomakaregatan 4  
211 34 Malmö

2005 -08- 2 6

**BESLUT**

Den under ovanstående nummer inkomna ansökan om registrering av varumärke har denna dag av Patent- och registreringsverket (PRV) på nedan angivna skäl avslagits jämlikt 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

**ÄRENDET**

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket Östermalmsnytt för tidningar, tidskrifter, trycksaker i klass 16, dagstidningsprenumeration; spridning av annons- och reklammaterial; uthyrning av annonsutrymme; direktreklam i klass 35 samt utdelning av gratistidningar i klass 39. Märket är utfört i färg med ordet Östermalms i rött, ordet nytt i svart, tornet är i huvudsak utfört i grått med grönt tak och guldfärgad spira. Bakgrunden är ljusblå.

**ÖSTERMALMSnytt** 

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att märket saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Sökanden har i huvudsak anfört att det sökta märket inte är direkt beskrivande utan istället av klart suggestiv karaktär. Märket ger attraktiva och eftersträvansvärda associationer och samtidigt en känsla av exklusivitet. I vart fall har det sökta märket genom en omfattande användning förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga. Det sökta märket har varit i bruk sedan 1968 och försäljningssiffrorna för perioden 1968-2002 har uppgått till totalt 210 000 000 kronor. En mängd intyg från leverantörer och kunder har getts in för att styrka att märket uppfattas som ett kännetecken som förknippas med sökanden. Utdrag ur två marknadsundersökningar har bifogats där spontan kännedom samt tidningars målgruppsräckvidd framgår.

**SKÄL**

Ett varumärke får enligt 13 § varumärkeslagen registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller

tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömning av om ett varumärke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid som märket varit i bruk.

Enligt 15 § varumärkeslagen framgår att ensamrätten inte omfattar sådan del av ett registrerat varumärke som inte ensam för sig kan registreras som varumärke. I de fall då det råder ovisshet huruvida en sådan del av ett varumärke omfattas av ensamrätten, kan denna del vid registreringen uttryckligen undantas från skydd genom en s.k. disclaimer.

PRV gör följande bedömning.

Det sökta märket innehåller ordet ÖSTERMALMSNYTT som är beskrivande eftersom det anger sökta varors och tjänsters geografiska ursprung och innehåll. Sökanden har givit in material för att visa att det sökta märket genom användning har förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga. Det ingivna materialet har dock inte visat att omsättningskretsen, som får anses vara samtliga boende på Östermalm, har kommit att uppfatta märket som ett kännetecken för sökandens varor och tjänster. Vid en samlad bedömning finner därmed PRV att det sökta märket saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

För att undanröja ovisshet om ensamrättens omfattning har PRV krävt att sökanden accepterar en disclaimer för texten i märket. Då sökanden inte medgivit en sådan disclaimer har ansökan inte försatts i sådant skick att den kan registreras.

Ansökan ska därför avslås.

Beslutat den 26 AUG 2005

  
Hans Nordlund

  
Sara Dahlberg

#### HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutets dag.