

Varumärkesansökan nr 2006/09535

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB
Box 7701
103 95 Stockholm

SÖKANDE

Holmen Aktiebolag
Box 5407
114 84 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2008 -09- 0 2

OMBUD

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB
Box 7701
103 95 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket IGGESUND. Efter att sökanden begränsat den ursprungligen ingivna varuförteckningen avser registreringsansökan kartong för användning inom förpackningsindustrin samt för användning av grossister och tryckerier för grafiska ändamål, i klass 16.

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

Sökanden har anfört att varumärket IGGESUND i vart fall genom användning förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. I ärendet har hållits muntlig förhandling. Vid den muntliga förhandlingen anförde sökanden bland annat följande. Kännetecknet har använts under en lång tid och har stor användning. Första pappersbruket startade år 1665. Detta bruk kom sedan att ingå i Iggesunds bruk som startades som järnbruk år 1685. År 1722 inleddes den s.k. Grill-epoken. Släkten Grill var under denna tid en stor maktfaktor i Sverige. År 1915 startade massatillverkningen. År 1963 startade kartongfabriken. Iggesund blev därmed ett begrepp inom "pappersvärlden". Den breda allmänheten började alltmer koppla ihop orten Iggesund och varorna (papper) vilket förstärktes särskilt under 1960-talet. Sökanden har vidare anfört att det finns tidigare registreringar med lydelsen IGGESUND. Märket är även registrerat hos OHIM. Även andra Ortsnamn är registrerade hos både PRV och OHIM, exempelvis KOSTA, KOSTA BODA och ORREFORS. Märket har därför för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Till stöd för sitt anförande har sökanden bland annat inlämnat ett flertal branschintyg samt sökandens årsredovisning. Även ett antal böcker som bland annat beskriver orten Iggesund samt bruket Iggesunds bruks historia, har lämnats till låns till PRV.

SKÅL

Ett varumärke får enligt 13 § varumärkeslagen registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger bland annat – och till den del som här är av intresse – varans geografiska ursprung, ska inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga.

Bestämmelsen bygger i sin utformning på artikel 3.1 i Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (nedan kallad varumärkesdirektivet). I artikel 3.1 återges vilken typ av tecken och varumärken som inte får registreras. EG-domstolen har i sin dom i mål C 108-109/97 (CHIEMSEE-fallet) yttrat sig över tolkningen av bestämmelsen i artikel 3.1 c att som varumärke inte får registreras märken som bland annat endast består av tecken eller upplysningar som i handeln visar varornas geografiska ursprung.

Inledningsvis konstaterar EG-domstolen i sin dom att förbudet i artikel 3.1 att registrera beskrivande varumärken har uppställts i syfte att skydda en målsättning av allmänintresse, nämligen att beskrivande tecken och upplysningar avseende de aktuella varorna/tjänsterna ska kunna användas fritt av alla. Beträffande tecken och upplysningar som kan användas för att visa det geografiska ursprunget, i synnerhet geografiska namn, föreligger det ett allmänintresse att undvika ensamrätt. Sådana tecken och upplysningar är nämligen lämpliga för att lyfta fram kvalitén och andra egenskaper hos berörda varor och för att på olika sätt influera konsumenternas preferenser, t.ex. genom att förknippa varorna med en plats som kan väcka positiva känslor (punkterna 25 och 26 i domen). Domstolen konstaterar vidare att det i artikel 3.1 c inte endast uppställs ett förbud mot registrering av geografiska namn som utpekar en viss geografisk plats som redan är omtalad eller känd för den berörda kategorin av varor utan att även geografiska namn som kan komma att användas av företag ska finnas tillgängliga för dessa så att de kan brukas som angivande av geografiskt ursprung för den berörda kategorin av varor (p. 29 och 30). Enligt domstolen får därför sådana geografiska namn primärt inte registreras som utpekar en plats vilken omsättningskretsen antingen för närvarande kopplar samman med varorna i fråga eller som det är rimligt anta att denna krets i framtiden kan komma att koppla samman med varorna (p. 31 och 37). Enligt EG-domstolens avgörande synes bestämmelsens huvudsakliga syfte vara att hålla namn på geografiska platser fria för att de ska kunna användas som geografiska ursprungsbeteckningar i mer inskränkt mening. Härigenom tillgodoses dock även det ändamål som i första hand legat till grund för den svenska bestämmelsen, dvs. att alla som har ett behov av det ska kunna ange att deras varor kommer från platsen i fråga. Vid bedömningen av om det geografiska namnet, enligt omsättningskretsens uppfattning, kan visa den aktuella varukategoriens ursprung, ska hänsyn särskilt tas till hur stor vetskap denna krets har om ett sådant namn samt karaktären på den plats som namnet utpekar och på den aktuella kategorin varor.

Patentbesvärsträtten har i dom i mål nr 00-334 ALASKA samt i dom i mål nr 04-351 PATAYA redogjort för riktlinjerna i svensk rätt för bedömningen av om namn på geografiska platser har kunnat registreras som varumärke. I anslutning härtill har domstolen redogjort för hur EG-domstolen tolkat direktivets bestämmelse enligt ovan.

PRV:s bedömning

Det sökta märket avser ordet IGGESUND. Det geografiska namnet Iggesund får anses vara känt för allmänheten – och därmed även för omsättningskretsen för varorna i den aktuella varumärkesansökan – såsom varande ett namn på en geografisk plats i Sverige. Iggesund är en tätort i Hudiksvalls kommun, i Hälsingland i Södra Norrland, ca 10 km söder om den centrala tätorten Hudiksvall. Iggesund ligger i anslutning till E 4 samt den sk Ostkustbanan och har idag ca 3800 invånare av det totala antalet om ca 37 000 invånare i hela Hudiksvalls kommun.

Orten Iggesund har en lång historisk utveckling till en ort inom pappersindustrin, vilket framgår bland annat av den utredning som sökanden hänvisat till. Det första pappersbruket på orten etablerades redan år 1665 och den första pappersmassafabriken anlades i början av 1900-talet. Sedan 1960-talet har även kartong tillverkats på orten. Iggesund är ett typiskt brukssamhälle som byggts upp kring framför allt en stor arbetsgivare inom pappersindustrin. Papper, kartong och därmed sammanhängande varor från Iggesund framstår, enligt vad som kan utläsas av vad som framkommit i ärendet, som av känt god kvalitet. Angivande av ursprungsorten kan därmed användas för att påverka köparnas preferenser på ett positivt sätt.

Historiskt finns det således ett långvarigt samband mellan pappersvaror av det slag som omfattas av den aktuella varumärkesansökan samt orten Iggesund, eller i alla fall är det rimligt att anta att ett sådant samband i framtiden kan komma att uppstå och utvecklas ytterligare. Utgående från vad som sålunda angivits finns det därför ett allmänt syfte att andra näringsidkares behov av att använda Ortsnamnet Iggesund inte begränsas genom en ensamrätt. Vid denna bedömning har det ingen betydelse att det på den aktuella orten idag inte synes förekomma andra företag än sökanden eller till sökandegruppen tillhörande företag. Det har inte heller betydelse att allmänhetens eller den mera preciserade målgruppens uppfattning om sambandet mellan de aktuella varorna och Ortsnamnet Iggesund väsentligen grundar sig på den utveckling som sökanden och dess föregångare stått för.

Med beaktande av det ovan sagda finner PRV således, med tillämpning av 13 § varumärkeslagen samt vad som framkommit i tidigare praxis, att det sökta märket anses sakna inneboende särskiljningsförmåga.

Sökanden har i andra hand anfört att märket genom inarbetning förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga. Omsättningskretsen får anses bestå av samtliga aktörer inom förpackningsindustrin samt samtliga tryckerier och grossister för grafiska ändamål i Sverige. Av utredningen i ärendet framgår att sökanden sedan början av 1900-talet tillverkat papper samt att kartong tillverkats sedan 1960-talet. I ärendet har ingivits ett flertal branschintyg; fyra intyg från olika pappers- eller kartongtillverkare lokaliserade i södra och västra Sverige, ett intyg från en tidningsproducent samt intyg från ett tryckeri i Linköping och ett tryckeri i Sundsvall. Ett intyg har även inkommit från Map/Antalis, f.d. Svenskt Papper AB, som enligt egen utsago är Europas ledande grossist i papper och kartong samt avseende förnödenheter till den grafiska industrin. Samtliga företag intygar att ordet IGGESUND förknippas med Holmen AB och AB Iggesund Paperboard, och med de av dessa företag sålda produkter, särskilt kartong som används inom förpackningsindustrin samt för grafiska ändamål. Även ett flertal branschintyg daterade år 1975 har ingivits i ärendet.

Åberopade intyg utfärdade år 1975 kan ej anses påvisa hur marknaden vid ansökningstillfället för det nu sökta märket uppfattade lydelsen av märket. Dessa intyg kan därför inte läggas till grund för bedömningen här. De företag som senare, under

handläggningen av detta ärende, utfärdat intyg utgör enligt PRV:s uppfattning endast en begränsad del av omsättningskretsen för berörda varor. Företagen kan inte anses vara representativa och signifikativa för hela branschen. Det har exempelvis inte inkommit något intyg från en branschorganisation eller liknande sammanslutning, inte heller har det presenterats någon närmare marknadsundersökning eller några övriga uppgifter som visar att omsättningskretsen kommit att uppfatta den aktuella beteckningen som ett kännetecken. Det kan således inte anses visat att beteckningen IGGESUND använts i sådan omfattning att den förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Att märket har registrerats hos OHIM medför ingen annan bedömning i ärendet.

Vid dessa förhållanden ska ansökan avslås.

Beslutat den 02 SEP 2008



Asko Annala



David Leffler

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

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