

Varumärkesansökan nr 2011/03254

Awapatent Aktiebolag
Box 11394
404 28 Göteborg

SÖKANDE

Saint-Gobain Emmaboda Glas AB
Långgatan, Box 153
361 22 Emmaboda

Exp. Patent- och registreringsverket
2012-05-07

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 11394
404 28 Göteborg

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 18 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket EMMABODA för härdade och semi-härdade fönsterglas och dubbelglas, laminerade fönsterglas och dubbelglas, fönsterglas och dubbelglas för värmeisolering och förstärkt värmeisolering, fönsterglas och dubbelglas för ljudisolering, fönsterglas och dubbelglas för skydd, fönsterglas och dubbelglas för renovering, reflekterande och anti-reflekterande fönsterglas och dubbelglas, klart eller tonat glas, super-klart glas, glasblock, glasdörrar, dörrar med inbyggt glas, isolerande fönster, isolerande fönsterelement, obearbetat och semi-bearbetat konstruktionsglas, ej ingående i andra klasser, avsedda endast för professionella användare, i klass 19 samt modifierade glasskivor, pressat glas, obearbetat glas, semi-bearbetat glas, slätade glasplattor, spunnet glas, fläckat glas, tempererat glas, glasstänger, glasstavar, blåstrat glas, laminerat glas, färgat glas, skivor av glas; ogenomskinligt eller genomskinligt emaljerat glas, lackerat glas, screentryckt glas, målat glas, mönstrat glas, obearbetat och semi-bearbetat glas, ej byggnadsmaterial, avsedda endast för professionella användare, i klass 21.

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

Sökanden har anfört att märket förvärvat särskiljningsförmåga och har i huvudsak anfört följande. Emmaboda Fönsterglasbruk grundades 1919, köptes 1973 av nuvarande ägare och ändrade därefter namn till Saint-Gobain Emmaboda Glas AB. Sökanden har varit och är fortfarande ett av de största företagen i Emmaboda kommun och är marknadsledande i Sverige inom olika typer av planglas. Sökanden har använt EMMABODA i sådan omfattning och under så lång tid att det blivit känt som kännetecknen för sökanden och dess produkter, det vill säga olika typer av planglas för bygg- och industrimarknaden, bestående bland annat av brandglas, isolerglas, härdat glas och screentryckt glas. Av den gjorda

marknadsundersökningen framgår att 97 procent av de tillfrågade sammankopplar EMMABODA med sökanden och dess produkter.

SKÄL

Enligt 2 kap. 5 § varumärkeslagen måste ett varumärke ha särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som det avser. Bristande särskiljningsförmåga kan enligt 1 kap. 5 § varumärkeslagen bero på att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd.

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. Ett märke som inte har ursprunglig särskiljningsförmåga kan genom användning förvärva den särskiljningsförmåga som krävs för registrering.

PRV gör följande bedömning

Inledningsvis konstateras att varuförteckningen begränsats att gälla ”endast för professionella användare”. Dock innehåller varuförteckningen varor som även är riktade till allmänheten i stort. Omsättningskretsen får därför anses omfatta både professionella användare och genomsnittskonsumenter. Med hänsyn till de berörda varornas slag, kommer de professionella användarnas medvetenhet att vara hög och genomsnittskonsumenterna kan förväntas vara normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och medvetna.

Det sökta märket består av lydelsen EMMABODA. Emmaboda är centralort i Emmaboda kommun. Näringslivet är inriktat på glas- och träindustri. Emmaboda ingår i det område i Småland som kallas ”glasriket”, känt för en omfattande glasindustri.

Avgörande för om ett geografiskt namn kan registreras som ett varumärke är huruvida man i omsättningskretsen för närvarande uppfattar att det finns ett samband mellan kvaliteten eller andra egenskaper hos de varor eller tjänster som tillhandahålls med angivande av ett geografiskt namn och den geografiska platsen eller om det är antagligt att ett sådant samband kan komma till stånd. Bedömningen av om ett geografiskt namn kan sättas samman med kvalitet eller andra egenskaper hos de produkter som märket avser skall ske med utgångspunkt i förteckningen av varor och tjänster.

Enligt ovan är det visat att Emmaboda sätts i samband med glasindustri. Även om omsättningskretsen nuförtiden kanske i första hand kommer att tänka på konstglas är det i vart fall rimligt att ett sådant samband kan komma till stånd även med den berörda kategorin av varor. Märket anger således varornas geografiska ursprung och saknar därmed ursprunglig särskiljningsförmåga för de glasvaror som omfattas av ansökan.

På grund av ovanstående är det därför en förutsättning för registrering av märket att detta genom användning har kommit att uppfattas som ett kännetecken för sökanden inom en övervägande del av omsättningskretsen för de aktuella varorna.

För att visa att märket genom användning har kommit att uppfattas som ett kännetecken för sökanden har sökanden gett in utskrifter från hemsidan, Wikipedia och InfoTorg. Av dessa

uppgifter går det dock inte att dra några slutsatser om huruvida omsättningskretsen kommit att uppfatta det sökta märket som ett specifikt kännetecken för sökandens varor.

I ärendet har även ingetts en marknadsundersökning utförd av Brand EYE. Undersökningen har utförts bland ett slumpvist urval av 200 befattningshavare i de branscher som är verksamma inom specialglas. Urvalet till undersökningen är därför begränsat och kan inte ligga till grund för någon slutsats angående omsättningskretsen i dess helhet.

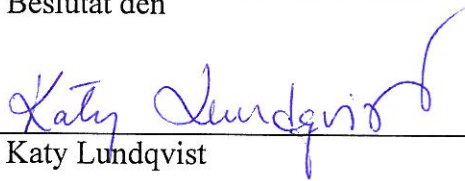
På frågan "Vad tänker du på när du hör ordet EMMABODA?" svarade 16% av de tillfrågade Saint Gobain Emmaboda Glas, 8 % svarade Saint Gobain Emmaboda Glas eller någon form av glas. Undersökningen ger inte stöd för att testpersonerna uppfattar EMMABODA som en beteckning för sökandens varor, utan endast för glasprodukter i allmänhet. Det framgår inte heller att de intervjuade uppfattar märket som ett kännetecken för samtliga sökta varor som exempelvis glasblock och glasdörrar.

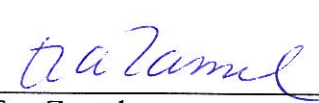
Sammanfattningsvis visar det ingivna materialet inte att det sökta märket inom omsättningskretsen använts och gjorts känt som kännetecken för de sökta varorna i sådan omfattning att den bristande särskiljningsförmågan kan anses avhjälp. Det har således inte vistats att märket EMMABODA har förvärvat den särskiljningsförmåga som krävs för registrering.

Mot bakgrund av det ovan anförda avslås ansökan.

Beslutat den

07 MAY 2012


Katy Lundqvist


Eva Zamel

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 beslutsdagen.