

Varumärkesansökan nr 2013/08343

Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag
Studentgatan 6
211 38 Malmö

SÖKANDE

One Nordic AB
Box 50529
202 50 Malmö

OMBUD

Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag
Studentgatan 6
211 38 Malmö

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår delvis ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 18 § varumärkeslagen (2010:1877). Ansökan avslås för följande varor/tjänster:

- Klass 35: Konsulttjänster i samband med köp via telefon nämligen kundinformation inom sektorerna energi, elektriska installationer, miljö samt rörande entreprenader och service och underhåll inom distributionsnät, energiproduktion, industrianläggningar och belysning, tekniska tjänster såsom driftskommunikation, elektrisk diagnostik, elkraftverk och automation, kalibrering och verifiering och mätvärdesinsamling.
- Klass 37: Byggnation, underhåll, inkoppling, service och reparation av anläggningar för energiproduktion, energidistribution, elektrisk utrustning och radiokommunikationssystem, fibernät och master; byggnation, underhåll, service och reparation av anläggningar för belysning, konsulttjänster, nämligen professionell expertis inom elektriska installationer.

Följaktligen ska märket registreras för resterande tjänster enligt nedan:

- Klass 35: Konsulttjänster i samband med köp via telefon nämligen kundinformation inom sektorerna trafik och skogliga tjänster.
- Klass 37: Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster; information avseende konstruktion, underhåll, anläggning och byggnation; byggnation, underhåll, service och reparation av anläggningar för trafikinformation och betalsystem.

Klass 38: Telekommunikationer; datorstödd överföring av meddelanden och bilder; kommunikation via datorterminaler.

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket LAPPLANDS ELNÄT avseende följande tjänster:

Klass 35: Konsulttjänster i samband med köp via telefon nämligen kundinformation inom sektorerna energi, elektriska installationer, miljö samt rörande entreprenader och service och underhåll inom distributionsnät, energiproduktion, industrianläggningar och trafik och belysning, tekniska tjänster såsom driftskommunikation, elektrisk diagnostik, elkraftverk och automation, kalibrering och verifiering, mätvärdesinsamling och skogliga tjänster.

Klass 37: Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster; byggnation, underhåll, inkoppling, service och reparation av anläggningar för energiproduktion, energidistribution, elektrisk utrustning och radiokommunikationssystem, fibernät och master; information avseende konstruktion, underhåll, anläggning och byggnation; byggnation, underhåll, service och reparation av anläggningar för belysning, trafikinformation och betalsystem; konsulttjänster, nämligen professionell expertis inom elektriska installationer.

Klass 38: Telekommunikationer; datorstödd överföring av meddelanden och bilder; kommunikation via datorterminale.

PRV har som hinder för registrering anfört att det sökta märket saknar erforderlig särskiljningsförmåga för en del av de sökta tjänsterna.

Sökanden har i huvudsak anfört att de använder kännetecknet LAPPLANDS ELNÄT delvis i Västerbottens län och främst i Norrbottens län. Namnet LAPPLAND är inte längre en beteckning för det geografiska och administrativa området som omfattar Norrbottens län och Västerbottens län. Därmed är inte kännetecknet LAPPLANDS ELNÄT beskrivande för de sökta tjänsterna, vilket skulle varit fallet om kännetecknet utgjorts av NORRBOTTENS ELNÄT eller VÄSTERBOTTENS ELNÄT.

Vidare har sökanden hänvisat till tidigare avgöranden i domar innehållande geografiska namngivelser som erhållit registrering närmare bestämt NACKA FORUM och WINDSURFING CHIEMSEE.

SKÄL

Enligt 2 kap 5 § varumärkeslagen måste ett varumärke ha särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som det avser.

Av 1 kap 5 § första stycket varumärkeslagen framgår att ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.

Bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som

1. 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, eller
2. i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

Bestämmelsen i 1 kap 5 § och 2 kap 5 § varumärkeslagen motsvarar artikel 3.1 a-d i varumärkesdirektivet (2008/95/EG) och förutsätter en direktivenlig tillämpning. I direktivet görs en uppdelning mellan varumärken som saknar särskiljningsförmåga respektive sådana märken som är beskrivande, det vill säga varumärken som endast består av tecken eller upplysningar som kan användas för att beskriva vissa egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

När det gäller att bedöma varumärkets beskrivande karaktär ska det fastställas om det ur målgruppens synpunkt finns ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan uttrycket och de varor eller tjänster som ansökan avser (jfr Förstainstansrättens dom i mål T-311/02, ”LIMO”, punkt 30).

Enligt EU-domstolens rättspraxis medför omständigheten att ett ordmärke är beskrivande för vissa varor eller tjänster att varumärket även saknar särskiljningsförmåga för dessa varor eller tjänster (se bl.a. EU-domstolens dom i mål C-265/00, ”BIOMILD”, punkt 19 samt i mål C-363/99, ”POSTKANTOOR”, punkt 86).

PRV:s BEDÖMNING

Enbart den omständighet att ett kännetecken anger en geografisk plats där de sökta tjänsterna innehar sitt ursprung eller tillhandahålls utgör inte hinder för en registrering se EU-domstolens mål C-108/97 och C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) samt PBRs avgörande gällande mål 10-292 (Nacka Forum). Däremot kan till exempel den omständigheten att det geografiska ursprunget ensamt eller tillsammans med ett beskrivande ord anger den avsedda användningen av en tjänst enligt 1 kap. 5 § andra stycket 1 och 2 kap 5 § varumärkeslagen utgöra hinder mot en registrering. Se även PBRs dom i mål 10-023 (ØRESUNDSTÅG) samt mål 12-037 (MALMÖ AIRPORT).

Det sökta märket består av lydelsen LAPPLANDS ELNÄT. LAPPLAND är ett landskap i Norrland. Ordet ELNÄT är ett *system av ledningar för överföring av elektricitet särskilt från kraftcentral till förbrukare* (Nationalencyklopedin, www.ne.se, åtkomst 2014-12-09). Ordet LAPPLAND är i sammansättningen med ordet ELNÄT ägnat att uppfattas som en beteckning på överföring av el i den del av Sverige som omfattas av landskapet Lappland. Märket är därmed beskrivande för ovan nämnda tjänster då det anger dessas avsedda användning. Märket saknar därmed för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för tjänsterna i de nämnda klasserna. Hinder mot att registrera märket föreligger därför.

Ansökan ska därmed avslås delvis.

Beslutat den

Eva Zamel

Camilla Brandt

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvärsrätten" på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **inom två (2) månader** från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.