



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 30 december 2011

Klagande

Rodamco Sverige AB, 556201-8654

Box 7846, 103 98 Stockholm

Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket NACKA FORUM

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 27 september 2010
angående v.ans. nr 10-02433, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och
återförvisar ansökan till PRV för erforderlig behandling.

LC

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

Rodamco Sverige AB (Rodamco) har i första hand vidhållit sin ansökan om registrering. I andra hand har bolaget begärt registrering av märket för de varor och tjänster som det avser, men med en disclaimer för märkesordet NACKA. I sista hand har bolaget begärt registrering av märket med disclaimer för märkesordet NACKA och med en begränsning av varuförteckningen på så sätt att klasserna 16 och 41 utgår.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket NACKA FORUM besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Bolaget har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande. Då Rodamcos tidigare varumärken FORUM NACKA har registrerats utan hänvisning till att de skulle sakna särskiljningsförmåga borde registrering även kunna ske för NACKA FORUM, där orden endast har bytt plats. Ordet forum har enligt Svenska Akademiens Ordlista betydelsen ”behörig domstol; plats för debatt el. framförande av idéer”. Ordet används inte för att beskriva berörda varor och tjänster och har inte den betydelsen att dessa i sig tillhandahålls på viss plats. Berörda konsumenter kommer inte att uppfatta att märket är beskrivande på så sätt som anges i PRV:s beslut, utan snarare suggestivt. Det finns inte något frihållningsbehov för ordet forum för berörda varor och tjänster. NACKA är i sig uppenbart föremål för underförstådd disclaimer men för klarhets skull medges en disclaimer för detta ord.

DOMSKÄL

Patentbesvärslättens mål rör tillämpningen av bestämmelsen i 2 kap. 5 § jämförd med 1 kap. 5 § andra stycket 1 varumärkeslagen (2010:1877).

Den sistnämnda bestämmelsen bygger på artikel 3.1 c i EU:s varumärkesdirektiv. EU-domstolen har i de förenade målen C-108/97 och C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) lämnat ett förhandsbesked om hur denna artikel skall tolkas med avseende på geografiska ursprungsbeteckningar.

Den svenska rättstillämpningen syftade tidigare till att hålla namn på geografiska platser fria så att alla som hade ett behov av det kunde ange att

deras varor eller tjänster hade sitt ursprung i en viss plats. Den tolkning EU-domstolen anvisat syftar närmast till att hålla namn på geografiska platser fria för att de skall kunna användas som skyddade geografiska ursprungsbeteckningar. Angående tidigare svensk praxis m.m., se Patentbesvärsrättens dom i mål 00-334 (Alaska i figur).

EU-domstolens tolkning innebär bl.a. att bestämmelsen skall tillämpas så, att geografiska namn skall kunna brukas som geografiska ursprungsbeteckningar, i syfte att lyfta fram kvaliteten eller andra egenskaper hos varor eller tjänster (jfr EU-domstolens dom punkterna 26 och 30). Vid prövning av om ett geografiskt namn kan sättas samman med kvalitet eller andra egenskaper, skall en bedömning göras av huruvida namnet enligt omsättningskretsens uppfattning har ett samband med den berörda kategorin av varor eller om det i framtiden är "troligt" eller "rimligt" att ett sådant samband kan komma till stånd, se domstolens dom punkterna 31 och 37 samt dess svar punkt 1.

Hinder mot registrering av ett geografiskt namn föreligger alltså inte enbart av det skälet att en vara eller en tjänst har sitt ursprung i eller tillhandahålls på den plats som namnet anger. Avgörande är i stället 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 rimligt att ett sådant samband kan komma till stånd.

I förhållande till tidigare fast svensk praxis har EU-domstolens dom medfört en påtaglig förändring när det gäller möjligheterna att registrera geografiska namn som varumärken. Och det är uppenbart att EU-domstolens tolkning av bestämmelsen tar sin utgångspunkt i en annan rätts-tradition än den svenska. Innehållet i denna rättstradition har närmare utvecklats i generaladvokatens förslag till avgörande i EU-domstolens mål, se förslaget punkterna 33-54.

Att det skall vara rimligt att ett samband av detta slag kan komma till stånd svarar närmast mot det i svensk processrätt använda beviskravet antagligt, jfr Ekelöf m.fl., Rättegång, Fjärde häftet, sjunde uppl., 2009 s. 84 f. Med detta beviskrav är det enligt Patentbesvärsrättens mening inte

tillräckligt att det inte kan uteslutas att ett samband av detta slag skall kunna komma till stånd. Det fordras i stället att det föreligger någon särskild omständighet som kan läggas till grund för en sådan slutsats, jfr Patentbesvärslättens dom i mål 01-410 (NEVADA i visst utförande).

Märkesordet NACKA är, som framgår av PRV:s beslut, ägnat att uppfattas som det geografiska namnet på kommuncentrum i Nacka kommun. Och märkesordet FORUM kan, som också framgår av verkets beslut, uppfattas i betydelsen en plats eller ett sammanhang där något utspelas eller läggs fram. Vart och ett av märkesorden kan därmed från olika utgångspunkter användas vid marknadsföring av varor och tjänster.

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. I målet har inte framkommit att NACKA sätts samman med kvalitet eller andra egenskaper hos de varor och tjänster som det sökta märket avser. Inte heller har framkommit att det på grund av någon särskild omständighet är antagligt att ett sådant samband kan komma till stånd.

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, tillika referent, och Jeanette Bäckvall, f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamöterna Jon Bergman och Caroline Lundgren.
Enhälligt.