



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 28 april 2011

## **PARTER**

### **Klagande**

Swedbank AB

105 34 Stockholm

Ombud: Karin Nordborg, Essen International AB

Kungsbron 2, 111 22 Stockholm

### **Motpart**

Arena Distribution S.A.

Impasse des Ecureuils 2, 1763 Granges Pacot, Schweiz

Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

## **SAKEN**

Upphävande av varumärkesregistreringen SWEDBANK ARENA

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 28 augusti 2009  
angående vm.reg. nr 393.003, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärslätten upphäver det överklagade beslutet utom såvitt avser varor i klasserna 25 och 28, till följd varav det registrerade varumärket SWEDBANK ARENA (vm.reg. nr 393003) ska bestå för varorna i klass 16 och tjänsterna i klasserna 35, 36, 39, 41 och 43-45.

EE

Postadress  
Box 24160  
104 51 Stockholm

Besöksadress  
Karlavägen 108

Telefon  
08-450 39 00

Fax  
08-783 76 37

Org.nr  
202100-3971

**YRKANDEN M.M.**

Swedbank har i Patentbesvärsrätten i första hand vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket SWEDBANK ARENA ska bestå med den varuförteckning som omfattas av det överklagade beslutet. I andra hand har bolaget begränsat varu- och tjänsteförteckningen genom att stryka varorna i klasserna 25 och 28.

Arena Distribution S.A. har förelagts att yttra sig men inte besvarat föreläggandet.

Swedbank har till grund för sin talan hållit fast vid att bolagets varumärke SWEDBANK ARENA inte är förväxlingsbart med något av de motanförla varumärkena ARENA (vm.reg. nr 139833 och 166094) med avseende på de varor och tjänster som omfattas av yrkandena. Bolaget har vidare, såsom det får förstås, hållit fast vid att kännetecknet ARENA inte är väl ansett för någon av de varor som omfattas av registreringarna.

Swedbank har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande.

Swedbank är en av de största finansiella aktörerna på den svenska marknaden. Den spontana kännedomen om märket SWEDBANK, enligt en kännedomsmätning från 2008, är 72 procent bland konsumenterna och 78 procent bland företag. Genom betydande marknadsinsatser har SWEDBANK blivit ett av Sveriges starkaste varumärken med ett mycket gott renommé. Swedbank är huvudsponsor till den nya nationalarenan som nu byggs i Arenastaden Solna.

I förevarande fall föreligger varuslagslikhet mellan de motstående märkena endast avseende varor i klass 25 och gymnastik- och sportartiklar i klass 28. SWEDBANK ARENA och ARENA ger helt olika helhetsintryck. SWEDBANK är den inledande och dominerande delen av märket. Såväl visuellt som fonetiskt är SWEDBANK det framträdande elementet. Den lexikaliska betydelsen av arena är ”större plats iordningställd för tävling eller skådespel oftast med insyn från alla håll, ibland inklusive åskådarutrymmen”. Ordet arena självständigt får anses ha en högst begränsad särskiljningsförmåga för sportkläder i klass 25 och

gymnastik- och sportartiklar i klass 28 då ordet anger den geografiska plats där användningen av varorna sker varför de motstående märkena ARENA kan anses sakna eller i vart fall ha en svag särskiljningsförmåga för de aktuella varorna. Som PRV konstaterat har Arena Distribution S.A. inte visat att märkena har förvärvat någon större särskiljningsförmåga genom användning. Med hänsyn till betydelsen av ordet arena har ordet inte ensamt särskiljningsförmåga för underhållningstjänster, sport- och idrottsaktiviteter eller kulturverksamhet i klass 41.

På grund av allmänhetens stora kännedom om märket SWEDBANK associeras märket SWEDBANK ARENA till företaget Swedbanks arena. Att stora företag namnger arenor är vanligt både i Sverige och utomlands. I kombination med ordet SWEDBANK uppfattas därför ARENA som ett beskrivande tillägg. Detta gäller även när märket används för varor i klasserna 25 och 28.

## DOMSKÅL

Patentbesvärslätten finner, lika med PRV, att märkesordet ARENA i Arena Distributions motanförla äldrl varumärken får anses vara beskrivande för tjänster som har samband med idrottsanläggningar och idrottsaktiviteter. Märkesordet kan dock inte anses beskrivande eller på annat sätt vara i avsaknad av särskiljningsförlåga med avseende på bl.a. de kläder och sportartiklar som omfattas av de motstående varumärkena. Arena Distribution, som underlåtit att yttra sig i målet, har inte visat att märkesordet ARENA genom användning erhållit ett större skyddsomfång än det, som genom dess ursprungliga känneteckenskraft, följer av respektive registrering.

Så som PRV anfört föreligger det varuslagslikhet mellan de kläder och sportartiklar i klasserna 25 respektive 28 samt sport- och idrottsaktiviteter i klass 41 som det yngre märket SWEDBANK ARENA avser å ena sidan och de sportkläder och sportartiklar som det motanförla varumärket ARENA (vm.reg. nr 139833) omfattar i klasserna 25 respektive 28 å den andra. I övrigt kan det emellertid inte anses föreligga någon likhet i varumärkesrättslig mening mellan de varor respektive tjänster som de motstående märkena avser.

Swedbanks varumärke utgörs av de båda märkesorden SWEDBANK och ARENA, vilket sistnämnda ord också utgör det nyssnämnda äldre mot-  
anförda kännetecknet.

I förbindelse med kläder, som inbegriper sportkläder, och sportartiklar för vilka märkesordet ARENA har känneteckenskraft behåller ordet en kännetecknande ställning, jfr EU-domstolens dom i mål C-120/04, Medion AG. Vid dessa förhållanden är varumärket SWEDBANK ARENA med avseende på de varor och tjänster som omfattas av yrkandet i första hand förväxlingsbart med det äldre märket ARENA.

I samband med sport- och idrottsaktiviteter framstår emellertid ordet ARENA som en beskrivande beteckning som är underordnad ordet SWEDBANK och saknar därmed känneteckenskaraktär. Med hänsyn härtill är det yngre varumärket SWEDBANK ARENA inte förväxlingsbart med det äldre märket ARENA med avseende på de varor och tjänster som omfattas av yrkandet i andra hand.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 2 (Formulär B)

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande och Jeanette Bäckvall, referent samt f. patenträttsrådet Ulf Hallin. Enhälligt.