



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 26 augusti 2013

Klagande

Böhler Welding Group Nordic AB, 556017-7866

Box 501, 774 27 Avesta

Ombud: Groth & Co KB

Box 6107, 102 32 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket AVESTA WELDING i visst utförande

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 24 november 2011
angående varumärkesansökan nr 09-02017, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar
ansökan åter till PRV för fortsatt handläggning.

EE

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.

Böhler Welding Group Nordic AB (Böhler) har i Patentbesvärslätten vidhållit sin ansökan om registrering av varumärket AVESTA WELDING i visst utförande.

Böhler har som grund för sin talan hållit fast vid att märket i sig har för registrering tillräcklig särskiljningsförmåga för de varor som märket avser eller i vart fall har förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga för de sökta varorna genom användning.

Böhler har till utveckling av sin talan anfört följande. I sitt beslut anför PRV att AVESTA WELDING enbart anger varornas geografiska ursprung och avsedda användningsområde. Endast den omständigheten att ett varumärke anger den geografiska plats där produkter och/eller tjänster har sitt ursprung eller tillhandahålls är inget hinder mot registrering. Eftersom namnet AVESTA i varumärket AVESTA WELDING inte kan anses ha något sådant samband med de aktuella varornas kvalitet eller andra egenskaper föreligger det inget hinder mot registrering. Kännetecknet AVESTA i samband med de sökta varorna ska i första hand inte ses som ett geografiskt ursprung utan som ett kännetecken för den svenska stålkoncernen som har sitt ursprung i Avesta Jernverks AB som grundades 1883. För de sökta varorna är AVESTA synonymt med stålkoncernen. AVESTA har under mer än ett sekel gjorts känt som ett varumärke för de sökta varorna inte enbart i kundkretsen utan även hos den breda allmänheten. Omsättningskretsen liksom allmänheten i stort uppfattar märkena AVESTA och AVESTA WELDING som kännetecken för det kommersiella ursprunget och inte det geografiska.

Vidare har Avesta tidigare ansetts registrerbart. Inom koncernen, som under årens lopp har haft olika namn, exempelvis Avesta Sheffield och Avesta AB samt Outokumpu Stainless AB, har Avesta AB innehaft varumärkesregistreringarna AVESTA 152579 och AVESTA 205137, som numera har löpt ut. Vidare registrerade Outokumpu Stainless AB varumärket AVESTA SHEFFIELD med en disclaimer enbart för Sheffield.

AVESTA WELDING har under lång tid använts vid marknadsföring och försäljning av de produkter som omfattas av det sökta märket och har

förvärvat särskiljningsförmåga för de sökta varorna. Avesta Jernverk har som nämnts funnits sedan slutet av 1800-talet och den del som idag är Avesta Welding har också ett långt förflutet. 1925 började Avesta Jernverk att svetsa rostfritt stål. Koncernen och dess bolag har ändrat namn under åren i samband med sammanslagningar och uppköp etc. och Avesta Welding är idag en del av Böhler-Uddeholm Group. Det som har varit konstant under årens lopp är kännetecknet Avesta, vilket måste anses vara ett av industrisveriges mest kända varumärken. Avesta är ett så känt och betydelsefullt varumärke att det har tagits in i Nationalencyklopedin.

Till stöd för kännedomen om AVESTA WELDING hos den relevanta målgruppen har getts in ett intyg från Svetskommissionen som är den samlade organisationen för medlemmar i branschen, från företag, institutioner och myndigheter med verksamhet inom svetsning och annan sammanfogning. Enligt Svetskommissionen är AVESTA WELDING ett bland deras medlemmar välkänt varumärke inom svetsning och sammanfogning.

Det oberoende undersökningsföretaget Brand Eye AB har under perioden 14 februari – 11 mars 2011 genomfört en inarbetningsundersökning avseende kännetecknet AVESTA WELDING i den relevanta omsättningskretsen för Böhler. Resultatet av undersökningen visar att det finns en synnerligen god kännedom om märket samt att märket har mycket god särskiljningsförmåga.

Företaget är typiskt sett ett B2B (business to business) eller B2D (business to dealer) företag och omsättningskretsen är därmed olika kommersiella aktörer inom svetsande industri, som t.ex. Metso Papper Sweden, LKAB, ABB, Forsmark Kraftgrupp och ÖMV. Marknaden som AVESTA WELDING vänder sig till och dess produkter har relativt låg standardiseringsgrad och kunskap förmedlas vanligen i ett nära samarbete mellan leverantör och kund. Kunderna ses som samarbetspartners och relationen till kunderna präglas av kontinuitet. Tillsatsmaterial för svetsning av rostfritt stål är relativt komplexa produkter där teknik och produktutveckling spelar en viktig roll och det är vanligt att man utbyter kunskaper med varandra och tillsammans utvecklar exempelvis nya

produkter. Företrädarna för branschen är övervägande representerade som medlemmar i Svetskommissionen men i syfte att nå även övriga respondenter i omsättningskretsen gjordes vid inarbetningsundersökningen även ett slumpmässigt urval bland representanter för företag inom metaller och metallmalmer. PRV anför i sitt beslut att undersökningen ger stöd för att "...testpersonerna uppfattar AVESTA WELDING som en beteckning för... svetsprodukter i allmänhet". Eftersom det är detta som varumärket AVESTA WELDING avser att omfatta, har undersökningen visat kännedom om märket i den relevanta omsättningskretsen för de varor som omfattas av det sökta märket.

Böhler har åberopat omfattande skriftlig bevisning.

DOMSKÅL

Märkesordet WELDING som på svenska kan översättas till svetsning är, som PRV anført, beskrivande för de sökta varornas avsedda användningsområde.

Inte enbart den omständigheten att ett varumärke anger den geografiska plats som de sökta varorna har sitt ursprung i eller tillhandahålls på utgör hinder mot registrering. Därutöver krävs att den geografiska platsen enligt omsättningskretsens uppfattning sätts samman med de sökta varorna på grund av speciella egenskaper hos dessa såsom exempelvis kvalitet eller att det på grund av någon särskild omständighet är antagligt att ett sådant samband kan komma till stånd. Angående särskiljningsförmågan hos geografiska namn se EU-domstolens dom i de förenade målen C-108/97 och C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) samt Patentbesvärslättens avgörande i mål 10-292 (NACKA FORUM).

AVESTA kan i och för sig förknippas med järn- och stålhantering. Enligt vad som framkommit i målet kan orten dock inte anses vara känd för metallhantering hos omsättningskretsen på ett sådant sätt att man på grund egenskaper hos de sökta varorna med anknytning till svetsning, bl.a. metaller, omedelbart ser ett samband mellan dessa och ett ursprung

från Avesta. Det är inte heller antagligt att ett sådant samband kan komma till stånd. Överklagandet ska därför bifallas.

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeantte Bäckvall, referent, och f. patenträttsrådet Ulf Hallin. Enhälligt.