



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 28 maj 2013

## **Klagande**

ara AG

Zur Schlenkhecke 4, 40764 Langenfeld, Tyskland

Ombud: Rennenkampff & Partner AB

Box 104, 551 13 Jönköping

## **SAKEN**

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen A

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 15 maj 2012  
angående internationella varumärkesregistreringen nr 951.816,  
se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar  
frågan om giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistre-  
ringen A 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.**

ara AG (ara) har vidhållit att den internationella varumärkesregistreringen av bokstaven A ska medges giltighet i Sverige.

ara har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket i sig har tillräcklig särskiljningsförmåga för de varor som omfattas av registreringen.

ara har till utveckling av sin talan anfört i korthet följande. Patentbesvärslättens praxis gällande så kallade enbokstavsmärken, som innebär att avgörande för om ett enbokstavsmärke kan registreras är om bokstaven i fråga är beskrivande för de varor som märket avser och, om så inte är fallet, om märket i form av bokstaven är ägnat att uppfattas som ett kännetecken för dessa produkter, överensstämmer inte med EU-domstolens praxis, se bland annat EU-domstolens dom den 9 september 2010 i mål C-265/09 (BORCO-Marken-Import Matthiesen) beträffande den grekiska bokstaven "α". EU-domstolens praxis innebär att om det vid en konkret bedömning inte kan visas att märket är beskrivande för de sökta varorna så är varumärket ägnat att uppfattas som ett kännetecken för de sökta varorna, dvs. registrerbart. Det aktuella märket A är inte beskrivande för de varor som registreringen avser och ska därför medges giltighet i Sverige i enlighet med eu-rättslig praxis.

I det överklagade beslutet anförs att bokstaven A, "vanligen används för att ange att något är av bättre kvalitet." PRV har dock inte preciserat detta för just de sökta varorna, vilket krävs enligt EU-domstolens dom den 9 september 2010 i mål C-265/09.

Vidare är det inget som talar för att omsättningskretsen uppfattar ett varumärke som består av en enda bokstav på ett annat sätt än de uppfattar ett varumärke som består av två eller flera bokstäver.

Omsättningskretsen härleder varumärket med lydelsen A till varornas kommersiella ursprung, dvs. till ara. Bokstaven A utgör nämligen den väsentligaste delen av aras firmanamn och tillika housemark ARA. Varumärket ARA är registrerat i ett mycket stort antal länder genom bl.a. gemenskapsvarumärket 233379 ARA, internationella registreringar

med giltighet i Sverige (899177, 858206, 592697) samt svenska varumärket 213 118, registrerat redan år 1989, m.fl.. Inom skobranschen är ara mycket välkända i Europa och även i Sverige. Varumärket med lydelsen A kan sägas vara en förkortning och trendigare form av vårt inarbetade housemark "ARA".

OHIM och EU-domstolen har redan tagit ställning till särskiljningsförmågan hos aras tyska registrering 30335 344/09 av ett märke med likadan utformning som märket i det nu aktuella målet. Såväl OHIM som EU-domstolen har bekräftat att aras tyska registrering har särskiljningsförmåga, se OHIM:s beslut den 28 juli 2010 beträffande opposition B 157 859 och EU-domstolens dom i ärende T-174/10.

aras internationella registrering A är hittills registrerad i Österrike, Benelux, Spanien (efter dom i högsta instans), Frankrike, Storbritannien, Ryssland, Slovenien och USA. ara har dessutom en tysk basic registration nr 303 35 344 9/09.

## **DOMSKÅL**

I sin rättstillämpning bedömde Patentbesvärslätten tidigare att kännetecknen bestående av en enstaka bokstav saknade särskiljningsförmåga, eftersom endast ett fåtal skulle kunna få ensamrätt till en enstaka bokstav vilket skulle ge dem en otillbörlig konkurrensfördel, se domstolens domar i plenimålen 97-098 (RSL) och 00-244 (LC). Kännetecknen bestående av en ensamstående bokstav kunde dock registreras om de hade förvärvat särskiljningsförmåga eller hade ett tillräckligt figurativt utförande.

Efter EU-domstolens dom den 9 september 2010 i mål C-265/09 (Borco-Marken-Import Matthiesen) angående den grekiska bokstaven  $\alpha$ , har Patentbesvärslätten funnit att den omständigheten att någon ges en konkurrensfördel inte längre kan tillmätas betydelse vid bedömningen av registrerbarheten hos varumärken bestående av en ensamstående bokstav, se domstolens avgöranden i mål 09-125 (e i figur) och 09-142 (S i visst utförande).

Avgörande för bedömningen blir därför om märket inom omsättningskretsen i praktiken kan fungera som ett individualiseringsmedel för de varor som det avser, dvs. om varumärket har särskiljningsförmåga. Varumärken som beskriver varor eller tjänster saknar särskiljningsförmåga i förhållande till dessa varor eller tjänster och därmed föreligger det hinder mot registrering. Ett varumärke kan också sakna särskiljningsförmåga även av andra skäl än att det är beskrivande.

Som PRV anfört kan bokstaven A i och för sig användas för att ange en viss kvalitet hos en vara, t.ex. A-kvalitet. Ett tecken av detta slag är dock beskrivande i detta avseende endast om det inom omsättningskretsen är ägnat att uppfattas såsom en kvalitetsbeteckning. En förutsättning här för torde i praktiken vara, att tecknet används som beteckning för kvalitet hos en vara eller att någon av dess potentiella betydelser på grund av någon särskild omständighet refererar till kvalitet hos denna vara, jfr EU-domstolens dom den 12 februari 2004 i mål C-265/00 (Campina Melkunie BV), punkt 38.

Beträffande varorna leather and imitations of leather, and goods made of these materials not included in other classes, kan A säkert lämpa sig som en beteckning på t.ex. kvalitet. Det framgår emellertid inte att beteckningen A används som kvalitetsbeteckning för varor av detta slag. Inte heller finns något stöd för att konsumenterna skulle uppfatta beteckningen på det sättet.

Att omsättningskretsen vad gäller de övriga varorna skulle få uppfattningen att bokstaven A i förhållande till dessa anger någon egenskap t.ex. viss kvalitet, är inte troligt. Varumärket är därmed inte att anse som beskrivande beträffande de sökta varorna varför hinder mot giltighet inte föreligger på den grunden.

Som PRV anfört kan inte helt bortses från att omsättningskretsen förmodligen inte är van vid att uppfatta en ensam bokstav som angivande av kommersiellt ursprung. Men det har inte framkommit någon omständighet i målet som ger stöd för antagandet att bokstaven A överhuvudtaget inte skulle kunna fungera som individualiseringsmedel för de varor som registreringen omfattar.

Mot bakgrund av det anförda ska överklagandet bifallas.

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Stefan Svahn och Annika Ryberg, referent. Enhälligt.