

Varumärkesansökan nr 2009/02017

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

SÖKANDE

Böhler Welding Group Nordic AB
Box 501
774 27 Avesta

Exp. Patent- och registreringsverket
2011-11-24

OMBUD

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 18 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket AVESTA WELDING i figur, återgivet nedan, för oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnationer av metall; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; trådar, remsor och stavar av metall för användning vid svetsning; svetstråd med flussmedelskärna; svetsstavar av metall med flussmedelsbeläggning; metallpulver för svetsning; svetshjälpmaterial, nämligen svetstrådar av metall; lödtråd av metall; lödhjälpmaterial, nämligen legeringar och stänger av metall; svetsstift av metall, i klass 6, samt för elektriska svetsapparater; svetselektroder; smältelektroder för bågsvetning; skyddshjälm för svetsare; skyddskläder; skyddsglasögon; svetsarmask; skyddshandskar; mätinstrument för granskning och kontroll av svetsarbeten; elektriska ledningar för svetselektroder, elektroder av metall, i klass 9.

Avesta
Welding

Det sökta märket utförs i blått.

PRV har som hinder för att registrera märket anfört att märket saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Sökanden har bestridit registreringshindret och anfört att det sökta märket i vart fall är registrerbart på grund av förvärvat särskiljningsförmåga. Som stöd för att det sökta märket skulle ha förvärvat särskiljningsförmåga genom användning har sökanden inkommit med bland annat broschyrer, manual för företagets *corporate identity*, årsredovisning, utdrag från sökandens webbsida, tidningsurklipp, branschintyg samt en marknadsundersökning.

SKÄL

Enligt 2 kap. 5 § varumärkeslagen måste ett varumärke ha särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som det avser. Bristande särskiljningsförmåga kan enligt 1 kap. 5 § varumärkeslagen 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 språkbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

Enligt 1 kap. 5 § tredje stycket varumärkeslagen ska, vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga, hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning.

PRV gör följande bedömning

Det sökta märket består av lydelsen AVESTA WELDING. AVESTA är en kommun och centralort i Dalarnas län. WELDING översatt till svenska betyder *svetsning* (se nätupplagan av Nationalencyklopedins engelska ordbok, www.ne.se, åtkomst 2011-11-23).

Det sökta märket avser olika typer av metaller och legeringar, skyddsutrustning samt varor som är tillverkade av metall, i klass 6. Ansökan omfattar även olika apparater, elektroder och skyddsutrustning, i klass 9. Samtliga sökta varor är av sådan art att de kan användas vid svetsning. I förhållande till sökta varor anger således lydelsen AVESTA WELDING endast varornas geografiska ursprung och avsedda användningsområde. Märkets lydelse saknar därför den särskiljningsförmåga som krävs för registrering.

Det sökta märket är utformat i blått med märkeselementet AVESTA i fet stil placerat ovanför den andra märkesdelen WELDING. Märket är dock inte så utpräglat eller minnesvärt i sitt utförande att det kan anses ha figurativ särskiljningsförmåga.

Med utgångspunkt från varuförteckningen definierar PRV omsättningskretsen till kommersiella aktörer inom svetsbranschen samt till konsumenter i allmänhet.

Av ingivet material framgår att lydelsen AVESTA WELDING har använts i samband med sökandens varor sedan 1986, då Avesta Welding AB bildades som ett helägt dotterbolag till Avesta AB.

I det branschintyg som givits in intygar Svetskommissionen, som får anses ha god kännedom om svetsbranschen, att det sökta märket är välkänt och sedan lång tid inarbetat för de produkter som tillhandahålls av Böhler Welding group Nordic AB. Intyget visar att


AVESTA WELDING uppfattas som ett varumärke bland kommersiella aktörer i svetsbranschen. Emellertid saknas hållpunkter för bedömningen av hur omsättningskretsen i övrigt uppfattar det sökta märket (jmf Patentbesvärsträtts dom i mål nr 10-186 DÄCK DEBATT).

Den marknadsundersökning som har gjorts har riktats till 100 personer vid företag inom svetsbranschen och inom branschkategori partihandel med metaller och metallmalmer. Urvalet till undersökningen är därför begränsat och kan inte ligga till grund för någon slutsats angående omsättningskretsen i dess helhet. Undersökningen ger inte heller stöd för att testpersonerna uppfattar AVESTA WELDING som en beteckning för sökandens varor, utan endast för svetsprodukter i allmänhet.

Av övrigt inkommet material framkommer inte heller hur den aktuella omsättningskretsen uppfattar det sökta märket. Det ingivna materialet kan därmed inte anses ge tillräckligt stöd för att märket, inom omsättningskretsen, skulle uppfattas främst som ett varumärke för sökandens varor.

Mot bakgrund av ovanstående finner PRV att det sökta märket saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Ansökan ska därför avslås.

Beslutat den 24 NOV 2011



Nina Isaksson



Gunilla Hedenquist

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsträtten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutsdagen.