



## ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2020-03-20 i mål nr PMÄ 7243-19, se bilaga A

## PARTER

### Klagande

KTF Organisation Aktiebolag, 556468-2325  
Box 5501, 114 85 Stockholm

Ombud: Advokaten S.B.  
Lindskog Malmström Advokatbyrå KB  
Box 27707, 115 91 Stockholm

### Motpart

Patent- och registreringsverket  
Box 530, 826 27 Söderhamn

## SAKEN

Registrering av varumärke

---

## PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

1. Patent- och marknadsöverdomstolen tillåter inte KTF Organisation Aktiebolag (KTF) att i Patent- och marknadsöverdomstolen som bevisning åberopa KTF:s bolagsordning och stadgar för Kosmetik- och hygienföretagen (KoHF).
  2. Patent- och marknadsöverdomstolen upphäver underinstansernas beslut och återförvisar ärendet till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.
-

## YRKANDEN

KTF Organisation Aktiebolag (KTF) har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska bevilja registrering av varumärket enligt ansökningsalternativt återförvisa ärendet till Patent- och registreringsverket (PRV) för fortsatt handläggning i första hand även i de delar som PRV avslagit ansökan; andra hand även i de delar som PRV avslagit ansökan enligt följande begränsade tjänsteförteckningen (ändringar i kursiv text); i varuklass 35: anordnande av tävlingar, evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella ändamål och reklamändamål *för näringsidkare verksamma inom kosmetikbranschen*; tillhandahållande av erkännande och motivation *för näringsidkare verksamma inom kosmetikbranschen* genom priser, utmärkelser och tävlingar, och i varuklass 41: underhållning; nöjes- och underhållningsinformation; anordnande av underhållning i form av tävlingar och utmärkelser *för näringsidkare verksamma inom kosmetikbranschen*;

tredje hand i de delar som PRV avslagit ansökan enligt följande begränsade tjänsteförteckningen i varuklass 35: anordnande av evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella ändamål och reklamändamål; tillhandahållande av erkännande och motivation genom utmärkelser, och i varuklass 41: underhållning; nöjes- och underhållningsinformation; anordnande av underhållning i form av utmärkelser;

fjärde hand i de delar som PRV avslagit ansökan enligt följande begränsade tjänsteförteckningen (ändringar i förhållande till yrkandet i tredje hand i kursiv text) i varuklass 35: anordnande av evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella ändamål och reklamändamål *för näringsidkare verksamma inom kosmetikbranschen*; tillhandahållande av erkännande och motivation genom utmärkelser *för näringsidkare verksamma inom kosmetikbranschen*, och i varuklass 41: underhållning; nöjes- och underhållningsinformation; anordnande av underhållning i form av utmärkelser *för näringsidkare verksamma inom kosmetikbranschen*;

femte hand i de delar som PRV avslagit ansökan enligt följande begränsade tjänsteförteckningen i varuklass 35: anordnande av evenemang, utställningar, mässor

och shower för kommersiella ändamål och reklamändamål, och varuklass 41: underhållning; nöjes- och underhållningsinformation; sätta hand i de delar som PRV avslagit ansökan enligt följande begränsade tjänsteförteckningen (ändringar i förhållande till yrkandet i femte hand i kursiv text) i varuklass 35: anordnande av evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella ändamål och reklamändamål *för näringsidkare verksamma inom kosmetikbranschen*, och i varuklass 41: underhållning; nöjes- och underhållningsinformation *för näringsidkare verksamma inom kosmetikbranschen*.

Patent- och registreringsverket (PRV) har motsatt sig ändring.

#### **GRUNDER M.M.**

Parterna har åberopat samma omständigheter till stöd för talan som i Patent- och marknadsdomstolen samt här utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som där.

KTF har som ny bevisning i Patent- och marknadsöverdomstolen åberopat KTF:s bolagsordning och stadgarna för KoHF. KTF har anfört att bolaget har giltig ursäkt att åberopa bevisningen först i Patent- och marknadsöverdomstolen eftersom Patent- och marknadsdomstolen godtagit PRV:s bedömning av omsättningskretsen för de aktuella tjänsterna.

#### **SKÄLEN FÖR BESLUTET**

##### **KTF:s nya bevisning**

Bestämmelsen i 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken om möjligheten att vid giltig ursäkt åberopa bl.a. ny bevisning i hovrätten är tillämplig i ärenden av förevarande slag vid Patent- och marknadsöverdomstolen. Vad KTF anfört utgör emellertid inte giltig ursäkt i den mening som avses i bestämmelsen. Patent- och marknadsöverdomstolen tillåter därför inte KTF att åberopa KTF:s bolagsordning och stadgarna för KoHF. De övriga handlingar som KTF har gett in först i Patent- och

marknadsöverdomstolen utgör inte bevisning i rättegångsbalken mening och omfattas därför inte av den aktuella preklusionsbestämmelsen.

### **Rättsliga utgångspunkter för prövningen**

Av 2 kap. 5 § varumärkeslagen (2010:1877) framgår att ett varumärke som ska registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som märket avser. Ett varukännetecken anses enligt 1 kap. 5 § första stycket i lagen ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. I paragrafens andra stycke 1 anges att bristande särskiljningsförmåga kan bero på bl.a. att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som i handeln visar varans eller tjänstens art, dvs. att kännetecknet är beskrivande. Enligt tredje stycket ska vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning.

De ovan angivna bestämmelserna svarar mot artikel 4.1 b och 4.1 c samt 4.4 och 4.5 i varumärkesdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv, EU, 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning) och ska följaktligen, så långt möjligt, tolkas direktivkonformt och i enlighet med EU-domstolens praxis. I tidigare varumärkesdirektiv (senast direktiv 2008/95/EG) reglerades dessa hinder mot registrering på motsvarande sätt i artikel 3.1 b och 3.1 c samt artikel 3.3.

Till skillnad från varumärkeslagen innehåller varumärkesdirektivet en tydlig uppdelning mellan varumärken som saknar särskiljningsförmåga (artikel 4.1.b) och sådana märken som är beskrivande (artikel 4.1.c). Bestämmelserna i 1 kap. 5 § andra stycket 1 och 2 kap. 5 § varumärkeslagen har dock ansetts ge utrymme för en oberoende och separat tolkning av de registreringshinder som anges (se Patent- och marknadsöverdomstolens beslut den 14 februari 2018 i mål PMÖÄ 10702-16, BARNFONDEN).

Registreringshindret avseende bristande särskiljningsförmåga enligt 2 kap. 5 § varumärkeslagen syftar till att förhindra registrering av märken som inte kan fylla varumärkets grundläggande funktion, dvs. att utmärka varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung (jfr EU-domstolens dom den 16 september 2004, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, C-329/02 P, EU:C:2004:532, punkten 23). Registreringshindret avseende beskrivande beteckningar enligt 1 kap. 5 § andra stycket 1 varumärkeslagen syftar till att tillgodose intresset av att tecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos varor eller tjänster ska kunna användas fritt av alla, det s.k. frihållningsbehovet (se t.ex. EU-domstolens dom den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, C-8/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkten 25).

Även om vart och ett av dessa båda registreringshinder är oberoende av varandra och därför ska prövas var för sig, är det uppenbart att tillämpningsområdena för dem överlappar varandra (se EU-domstolens dom den 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punkterna 67 och 85).

Ett ordmärke som beskriver egenskaper hos varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 4.1 c i direktivet och därmed enligt 1 kap. 5 § andra stycket 1 varumärkeslagen saknar av denna anledning särskiljningsförmåga för sådana varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 4.1 b i direktivet (se Koninklijke KPN Nederland, punkten 86) och enligt 2 kap. 5 § varumärkeslagen. För att ett varumärke som består av ett ord som är en sammansättning av delar ska anses ha beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 4.1 c i direktivet, är det inte tillräckligt att det konstateras att var och en av dessa delar eventuellt har beskrivande karaktär, utan det måste konstateras att sammansättningen i sig har sådan karaktär (se Koninklijke KPN Nederland, punkten 96). Det krävs dock inte att t.ex. en sammansättning faktiskt används för att beskriva sådana varor eller tjänster som ett varumärke avser, utan det är tillräckligt att sammansättningen har en potentiell betydelse som kan användas för sådana ändamål (jfr EU-domstolens domar den 23 oktober 2003, Harmoniseringsbyrån mot Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, punkten 32, den 12 februari 2004, Campina Melkunie, C-

265/00, EU:C:2004:87, punkt 38 med vidare hänvisningar samt Koninklijke KPN Nederland, punkten 97).

Enbart en sammansättning av delar som var för sig beskriver egenskaper hos varor eller tjänster fortsätter som regel att beskriva dessa egenskaper i den mening som avses i artikel 4.1 c i direktivet, om den inte innehåller någon ovanlig ändring, särskilt i syntaktiskt eller semantiskt avseende (se Koninklijke KPN Nederland, punkten 98).

Bedömningen av om ett varumärke omfattas av något av dessa hinder ska vara konkret och göras med utgångspunkt i de varor eller tjänster som märket avser och med beaktande av samtliga faktiska omständigheter (se Koninklijke KPN Nederland, punkten 33). Bedömningen av om ett märke har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster de avser, ska göras med utgångspunkt i den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av aktuella varor eller tjänster kan tänkas ha (se EU-domstolens dom den 8 april 2003, Linde m.fl., C-53/01-55/01, EU:C:2003:206, punkten 41, med hänvisning till bl.a. dess dom den 16 juli 1998, Gut Springenheide och Tusky, C-210/96, EU:C:1998:369, punkten 31).

### **Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning**

#### *Omsättningskretsen*

Som framgår ovan måste figurmärket SWEDISH BEAUTY Awards, för att kunna registreras som varumärke, uppfylla kravet på särskiljningsförmåga hos den krets till vilken märket riktar sig (omsättningskretsen). KTF och PRV har olika uppfattning om hur omsättningskretsen ska bestämmas i detta fall. Enligt KTF utgörs omsättningskretsen endast av professionella aktörer inom kosmetikbranschen, medan PRV bedömt att den utgörs av såväl professionella aktörer som konsumenter i allmänhet. Som Patent- och marknadsdomstolen har redogjort för ska den relevanta omsättningskretsen bestämmas i det enskilda fallet och beror på vilket, i detta fall, tjänsteslag det rör sig om.

Det har i ärendet framkommit att KTF använder kännetecknet SWEDISH BEAUTY Awards vid sin marknadsföring och genomförande av ett årligt evenemang som består av en prisutdelning och en galatillställning. Det är branschorganisationen KoHF som är arrangör för evenemanget. Enligt KTF sker marknadsföringen av evenemanget gentemot näringsidkare inom kosmetikbranschen såsom till exempel tillverkare, importörer, marknadsförare och återförsäljare av kosmetik- och hudvårdsprodukter, via medlemsutskick och på branschorganisationens hemsida. Tävlingsmomentet genomförs genom att tillverkare och marknadsförare av kosmetik- och hårvårdsprodukter nominerar sina produkter som sedan bedöms av en jury. Enligt KTF:s uppgifter saknar konsumenter, och allmänheten i stort, möjlighet att nominera produkter eller delta i bedömningen av dessa, såväl som att delta vid tillställningen. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen har det inte framkommit något som ger anledning att ifrågasätta de uppgifter som KTF lämnat om evenemanget och marknadsföringen av det.

Alla nämnda omständigheter talar, enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening, för att omsättningskretsen ska bestämmas såsom KTF gjort gällande. Den omständigheten att några konsumenter vid ett tillfälle närvarade vid evenemanget kan i detta fall inte tillmätas någon avgörande betydelse. Det gäller särskilt eftersom KTF i Patent- och marknadsöverdomstolen har förklarat att konsumenterna, från ett avgränsat område, endast fick se prisutdelningen, som utgör en mindre del av evenemanget.

Av utredningen framgår att näringsidkare visserligen har använt KTF:s kännetecken vid marknadsföring av olika kosmetiska varor som sålts till konsumenter. Av det underlag som getts in i ärendet framgår att kännetecknet i dessa fall har använts på varan eller förpackningen för att visa att varan har tilldelats en utmärkelse, och inte som ett kännetecken för själva varan. Det förhållandet att andra näringsidkare använder kännetecknet som ett led i marknadsföringen av sina varor gentemot konsumenter medför inte att konsumenterna av varorna ska anses vara del av den omsättningskrets till vilken KTF:s tjänster riktar sig. Omsättningskretsen bör alltså enligt Patent- och marknadsöverdomstolen anses utgöras av professionella aktörer i

kosmetikbranschen och bedömningen av om SWEDISH BEAUTY Awards har särskiljningsförmåga ska följaktligen göras med utgångspunkt i uppfattningen hos en normalt informerad och skäligen uppmärksam person i denna krets.

*Ursprunglig särskiljningsförmåga*

Patent- och marknadsöverdomstolen delar underinstansernas bedömning att Swedish Beauty Awards till sin ordalydelse saknar ursprunglig särskiljningsförmåga för de aktuella tjänsterna då kännetecknet för tankarna till just prisutdelningar eller tävlingar hänförliga till skönhet av något slag. Patent- och marknadsöverdomstolen anser inte heller att de figurativa elementen utgör sådana särdrag att kännetecknet utmärker sig på ett sådant sätt att det kan anses ha ursprunglig särskiljningsförmåga.

*Förvärvat särskiljningsförmåga*

Frågan som Patent- och marknadsöverdomstolen härnäst har att ta ställning till är om kännetecknet har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. KTF har till stöd för att kännetecknet har förvärvat särskiljningsförmåga bland annat åberopat filmer från olika Youtube-kanaler och en marknadsundersökning utförd av företaget Brand Eye AB.

Filmerna visar sändningar och klipp från galatillfällen samt intervjuer och kommentarer från personer som närvarar vid tillställningen. Av filmerna framgår att evenemanget är en välbesökt tillställning som framstår som etablerad och betydelsefull i kosmetikbranschen. Vidare framgår av utredningen att tillställningen under 14 år marknadsförts och bedrivits under kännetecknet SWEDISH BEAUTY Awards.

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar därutöver att resultatet av marknadsundersökningen visar att SWEDISH BEAUTY Awards, bland en stor andel av respondenterna, är känt som beteckning på de tjänster som KTF tillhandahåller och som avses i bolagets ansökan. Respondenterna i undersökningen utgörs av professionella aktörer i kosmetikbranschen. Som Patent- och marknadsöverdomstolen nyss sagt utgörs omsättningskretsen i detta fall av just sådana aktörer.



Marknadsundersökningen visar alltså enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning på mycket hög kännedom i omsättningskretsen.

Vid en samlad bedömning av det ovan anförda finner Patent- och marknadsöverdomstolen att KTF har visat att SWEDISH BEAUTY Awards har förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de tjänster som KTF:s ansökan avser. Underinstansernas beslut ska därför upphävas och ärendet ska återförvisas till PRV för fortsatt handläggning.

### **Överklagande**

Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknadsöverdomstolens beslut inte får överklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut får därför inte överklagas.

I avgörandet har deltagit f.d. hovrättslagmannen Peter Strömberg, hovrättsråden Magnus Ulriksson (skiljaktig), referent, och Göran Söderström, samt tf. hovrättsassessorn Sofia Kilander Berggren.

Skiljaktig mening, se nästa sida.

### **Skiljaktig mening**

Magnus Ulriksson är skiljaktig i fråga om avgränsning av omsättningskretsen och anför: I likhet med Patent- och marknadsdomstolen finner jag att omsättningskretsen för de aktuella tjänsterna består av såväl konsumenter i allmänhet som professionella aktörer här i landet. Härvid beaktar jag särskilt att varumärket för de sökta tjänsterna, utöver att rikta sig till aktörerna i branschen, enligt i ärendet ingiven utredning syftar till att också användas vid försäljning av vinnande produkter till slutkonsumenter. Stöd för denna bedömning finns i bl.a. EU-domstolens dom den 26 april 2007, Alcon, C-412/05P, EU:C:2007:252, punkterna 58 – 63. Överröstad i denna del är jag överens med majoriteten i bedömningen av övriga frågor.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Patent- och marknadsdomstolen

**PROTOKOLL**  
2020-03-20  
Handläggning i  
Stockholm

Aktbilaga 32  
Ärende nr  
PMÄ 7243-19

Handläggning i parternas utevaro

### **RÄTTEN**

Chefsrådmannen Malou Lindblom, rådmannen Daniel Severinsson och tingsfiskalen Viktor Kamlin (referent)

### **FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE**

Referenten

### **PARTER**

#### **Sökande**

KTF Organisation Aktiebolag, 556468-2325  
Box 5501  
114 85 Stockholm

Ombud: Advokaten S.B.  
Lindskog Malmström Advokatbyrå KB  
Box 27707  
115 91 Stockholm

#### **Motpart**

Patent- och registreringsverket  
Box 5055  
102 42 Stockholm

### **SAKEN**

Registrering av varumärke

### **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets beslut den 21 mars 2019 i ärende nr 2018/00675, se [bilaga 1](#).

## BAKGRUND

KTF Organisation Aktiebolag (KTF) ansökte hos Patent- och registreringsverket (PRV) om registrering av figurmärket SWEDISH BEAUTY Awards (återgivet nedan) för tjänster i klasserna 35 och 41.



PRV, som ansåg att SWEDISH BEAUTY AWARDS översatt till svenska betyder svenska skönhetspriset, bedömde att varumärket är beskrivande och därför saknar särskiljningsförmåga för följande tjänster:

- i varuklass 35: anordnande av tävlingar, evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella ändamål och reklamändamål; tillhandahållande av erkännande och motivation genom priser, utmärkelser och tävlingar, och
- i varuklass 41: underhållning; nöjes- och underhållningsinformation; anordnande av underhållning i form av tävlingar och utmärkelser.

I beslutet angav PRV vidare att KTF förelagts att inkomma med förtydligande av tjänsten *tillhandahållande av erkännande och motivation genom priser, utmärkelser och tävlingar* i klass 35 men att KTF inte inkommit med någon sådan komplettering.

PRV avslog mot denna bakgrund KTF:s ansökan om registrering av varumärket för de ovan nämnda tjänsterna, men registrerade varumärket för vissa andra tjänster i varuklass 35 och 41.

## **YRKANDEN OCH INSTÄLLNING**

**KTF** har överklagat PRV:s beslut och i första hand yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska bevilja registrering av varumärkesansökan även för de delar som PRV har avslagit. **KTF** har i andra hand yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska bevilja registrering av varumärkesansökan även för de delar som PRV avslagit enligt nedanstående begränsade tjänsteförteckning (ändringar i kursivt).

- i varuklass 35: anordnande av tävlingar, evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella ändamål och reklamändamål; tillhandahållande av erkännande och motivation *för näringsidkare verksamma inom kosmetikbranschen* genom priser, utmärkelser och tävlingar, och
- i varuklass 41: underhållning; nöjes- och underhållningsinformation; anordnande av underhållning i form av tävlingar och utmärkelser *för näringsidkare verksamma inom kosmetikbranschen*.

**KTF** har alternativt yrkat att domstolen ska bifalla överklagandet och återförvisa ärendet till PRV för fortsatt handläggning.

**PRV** har motsatt sig **KTF**:s yrkanden.

## **GRUNDER M.M.**

### **KTF**

Till grund för överklagandet har KTF åberopat samma skäl som vid PRV med i huvudsak följande tillägg och förtydliganden. Den relevanta omsättningskretsen utgörs av näringsidkare verksamma inom kosmetikbranschen. Konsumenter ingår inte i omsättningskretsen eftersom dessa inte kan delta vid arrangemangen och då dessa inte marknadsförs mot konsument. Att företag använder kännetecknet i marknadsföring mot konsumenter påverkar inte denna bedömning.

Varumärket har både ursprunglig och förvärvad särskiljningsförmåga samt är dessutom inarbetat inom den relevanta omsättningskretsen. För att ett kännetecken ska anses inarbetat är det tillräckligt att omsättningskretsen kan koppla varumärket till en särskild vara eller tjänst. Det är inte nödvändigt att omsättningskretsen vet vem som är innehavare av varumärket.

Tjänsten *tillhandahållande av erkännande och motivation genom priser, utmärkelser och tävlingar* är tillräckligt tydligt angiven. I vart fall är tjänsten tillräckligt tydligt angiven i KTF:s andrahandsyrkande.

KTF har åberopat skriftlig bevisning i form av utdrag från PRV:s varumärkesdatabas, utdrag från olika hemsidor, artiklar, marknadsföringsmaterial och en marknadsundersökning utförd av Brand Eye AB.

### **PRV**

PRV har vidhållit att varumärket är beskrivande och saknar särskiljningsförmåga. Det faktum att märket utgörs av engelska ord har ingen betydelse för omsättningskretsens uppfattning av märket eftersom den genomsnittliga konsumenten i den aktuella omsättningskretsen måste anses ha tillräckliga kunskaper i engelska för att tillgodogöra

sig innebörden. De figurativa elementen i varumärket, bokstävernas stil samt ett böjt streck, är inte tillräckliga för att ge varumärket särskiljningsförmåga. Vad avser övriga registrerade varumärken innehållande orden ”award”, ”prize” eller ”pris” görs en bedömning avseende särskiljningsförmåga från fall till fall. PRV är inte bunden av sina tidigare beslut.

Det material som KTF har lämnat in visar varumärkets användning men visar inte att varumärket erhållit särskiljningsförmåga genom användning. Varumärket riktar sig mot professionella aktörer inom kosmetik- och hårvårdsbranschen samt syftar till att marknadsföra vinnande produkter gentemot konsumenter. Den aktuella omsättningskretsen utgörs därför av både konsumenter och professionella aktörer. Vidare härrör materialet huvudsakligen från sökanden själv samt aktörer med kopplingar till sökanden, såsom sponsorer och jurymedlemmar. Varumärket figurerar endast i en del av materialet. Vad gäller den marknadsundersökning som KTF lämnat in visar den att respondenterna uppfattar varumärket som en ordkombination som kan användas av en enskild arrangör men det framgår inte vilken arrangör respondenterna hade i åtanke.

Formuleringen *tillhandahållande av erkännande och motivation för näringsidkare verksamma inom kosmetikbranschen genom priser, utmärkelser och tävlingar* i sökandens andrahandsyrkande är inte tillräckligt tydlig och ska därför inte godtas.

## **DOMSTOLENS BEDÖMNING**

### **Utgångspunkter för bedömningen**

Av 2 kap. 5 § varumärkeslagen (2010:1877) framgår att ett varumärke som ska registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som märket avser. Enligt 1 kap. 5 § samma lag ska ett varumärke anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Sådan särskiljningsförmåga kan vara ursprunglig eller erhållas genom användning (se tredje stycket samma bestämmelse). Bristande särskilj-

ningsförmåga kan bero på bl.a. att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, ursprung eller andra egenskaper (se andra stycket samma bestämmelse).

De ovan angivna bestämmelserna svarar mot artikel 4.1.b och c i Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (varumärkesdirektivet) och ska så långt som möjligt tolkas direktivkonformt. I praxis har den svenska varumärkeslagen bedömts lämna utrymme för en oberoende och separat tolkning av de registreringshinder som återfinns i 1 kap. 5 § andra stycket 1 och 2 kap. 5 § varumärkeslagen (se Patent- och marknadsöverdomstolens beslut den 14 februari 2018 i ärende PMÖÄ 10702-16).

Av EU-domstolens praxis framgår att registreringshindren i artikel 4.1.b och c i varumärkesdirektivet ska tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom respektive hinder (se dom den 8 maj 2008 i mål C-304/06 P, EUROHYPO, EU:C:2008:261, punkt 54–55). Registreringshindret i artikel 4.1.c – hinder på grund av beskrivande kännetecken – svarar mot intresset av att tecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos varor eller tjänster ska kunna användas fritt av alla, det s.k. frihållningsbehovet (se EU-domstolens domar den 4 maj 1999 i förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, punkt 25, samt den 8 april 2005 i förenade målen C-53/01 och C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, punkt 25).

Enligt 1 kap. 7 § varumärkeslagen kan ensamrätt till varukännetecken förvärfvas genom inarbetning. Ett varukännetecken ska anses inarbetat om det inom en betydande del av omsättningskretsen är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet.



### **Omsättningskretsen**

Vad som utgör den relevanta omsättningskretsen får bestämmas från fall till fall och beror närmast på vilket varu- eller tjänsteslag det rör sig om i det enskilda fallet. I allmänhet är det konsumenternas eller slutanvändarnas uppfattning som är avgörande. Beroende på vad som kännetecknar marknaden för den ifrågavarande varan eller tjänsten ska hänsyn emellertid tas även till mellanledens påverkan på inköpsbeslut, och därmed till hur dessa uppfattar varumärket. (Se EU-domstolens dom den 29 april 2004 i mål C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier, EU:C:2004:275, punkterna 24–25.)

Eftersom alla kännetecken inte har tagits i bruk vid tidpunkten för registreringsansökan anser Patent- och marknadsdomstolen att bedömningen av omsättningskretsen i första hand får avgöras mot bakgrund av de varu- och tjänsteklasser som sökanden har angett i ansökan. Det innebär att eventuell faktisk användning av kännetecknet normalt har mindre betydelse för denna fråga.

Som ovan framgått avser KTF:s ansökan om varumärkesregistrering vissa tjänster i tjänsteklasserna 35 och 41. Slut användare av dessa tjänster kan vara både konsumenter i allmänhet och professionella aktörer inom kosmetikbranschen.

KTF har använt kännetecknet SWEDISH BEAUTY Awards för en galatillställning som bolaget har anordnat årligen sedan 2008. Gäster vid dessa evenemang har i huvudsak varit personer som på ett eller annat sätt arbetar med kosmetik och hårvård samt influerare och andra bloggare. Vid åtminstone ett tillfälle har dock även konsumenter närvarat. Den marknadsföring som skett har dessutom i huvudsak skett genom marknadsföringskanaler som får anses riktas mot allmänheten i stort.

Vid en samlad bedömning av det som anförts ovan anser Patent- och marknadsdomstolen att omsättningskretsen för de aktuella tjänsterna omfattar såväl professionella aktörer inom kosmetikbranschen som konsumenter i allmänhet.

### Frågan om varumärket är beskrivande

Som utgångspunkt ska ett kännetecken anses beskrivande om det är rimligt att anta att omsättningskretsen kommer att uppfatta det som en beskrivning av varorna eller tjänsterna (se EU-domstolens dom den 10 mars 2011, C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol mot Harmoniseringsbyrån, EU:C:2011:139, punkt 50). Om sambandet mellan varumärket och de varor eller tjänster som ansökan avser är så direkt och konkret att omsättningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke uppfattar det som en beskrivning av varorna eller tjänsterna talar det för att märket är beskrivande (se tribunalens domar den 20 juli 2004, T-311/02, LIMO, EU:T:2004:245, punkt 30, och den 30 november 2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, punkt 20).

Hinder mot registrering föreligger redan om åtminstone en av tecknets potentiella betydelser är beskrivande för de berörda varorna eller tjänsterna. Det krävs inte att kännetecknet faktiskt används i beskrivande syfte vid tidpunkten för registreringsansökan. Det är tillräckligt att kännetecknet kan användas för sådana ändamål. (Se EU-domstolens domar den 23 oktober 2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, punkt 32, den 12 februari 2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, punkt 38, och Agencja Wydawnicza Technopol mot Harmoniseringsbyrån, punkt 38, med vidare hänvisningar.)

Det sökta varumärket är ett figurmärke bestående av de engelska orden ”SWEDISH BEAUTY Awards” i viss utformning samt ett böjt streck. Patent- och marknadsdomstolen, som bedömer att orddelen uppfattas som det mest framträdande elementet i varumärket, delar PRV:s bedömning att orden SWEDISH BEAUTY Awards kan uppfattas som ”svenska skönhetspriset” eller liknande. Sambandet mellan denna betydelse och de tjänster som KTF:s ansökan, såvitt nu är aktuellt, avser är så direkt och konkret att domstolen bedömer att omsättningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke uppfattar orddelen i kännetecknet som en beskrivning av tjänsterna. Vidare är de figurativa elementen i varumärket av så enkelt slag att de inte påverkar märkets

beskrivande uttryck. Domstolen delar således PRV:s bedömning att varumärket är beskrivande för de aktuella tjänsterna och därmed saknar ursprunglig särskiljningsförmåga. Det finns inte skäl att göra någon annan bedömning beträffande de tjänster som KTF preciserat i andrahandsyrkandet.

KTF har hänvisat till att tidigare registreringspraxis rörande varumärken inom samma tjänsteområde med liknande semantisk uppbyggnad bör medföra att även KTF:s ansökan om registrering av SWEDISH BEAUTY Awards bör godtas. Denna tidigare registreringspraxis härrör från PRV. Det framgår inte vilka skäl PRV haft för att bevilja varumärkesregistreringarna i de aktuella fallen. Visserligen har en registreringsmyndighet, på grund av likabehandlingsprincipen, en skyldighet att beakta beslut om liknande registreringsansökningar. Men tidigare registreringsbeslut är inte bindande ens för registreringsmyndigheten. (Se EU-domstolens beslut den 12 februari 2009 i de förenade målen C-39/08 och C-43/08, Bild digital och ZVS, EU:C:2009:91, punkterna 15–18 och Patent- och marknadsöverdomstolens beslut den 14 februari 2018 i ärende PMÖÄ 10702-16.) Tidigare praxis från PRV påverkar alltså inte Patent- och marknadsdomstolens bedömning att det aktuella figurmärket saknar ursprunglig särskiljningsförmåga för de tjänster ansökan avser.

#### **Frågan om varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga m.m.**

Frågan om ett kännetecken har förvärvat särskiljningsförmåga ska avgöras utifrån en samlad bedömning av de uppgifter som kan visa att kännetecknet lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att den aktuella varan eller tjänsten kommer från ett visst företag. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till bl.a. den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område varumärket har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar. (Se EU-domstolens domar den 7 juli 2005 i mål C-353/03, Nestlé, EU:C:2005:432, punkten 31, den 22 juni 2006 i mål C-24/05 P, Storck mot

Harmoniseringsbyrån, EU:C:2006:421, punkterna 61 och 70–71, och Windsurfing Chiemsee, punkterna 49 och 51.)

Till stöd för att varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga har KTF åberopat en marknadsundersökning samt informations- och marknadsföringsmaterial. Av undersökningen framgår att en stor andel av de tillfrågade associerade varumärket med ett visst företag. Resultatet baseras på 121 intervjuvar från personer som vid tidpunkten för intervjutillfället var anställda på företag verksamma inom skönhetsprodukter och kosmetik.

Resultatet av marknadsundersökningen visar att varumärket, bland en hög andel av respondenterna, är känt som beteckning på de tjänster som KTF tillhandahåller och som avses i bolagets ansökan. Respondenterna utgörs av professionella aktörer inom kosmetikbranschen. Som framgått ovan utgörs den relevanta omsättningskretsen dock av såväl professionella aktörer som konsumenter i allmänhet. Eftersom marknadsundersökningen inte har omfattat konsumenter ger den inte någon information om graden av kännedom inom denna del av den relevanta omsättningskretsen.

Av utredningen i övrigt framgår att varumärket har använts som kännetecken för de tjänster som avses i ansökan under ca 11 år och att KTF har använt varumärket som kännetecken i marknadsföringen av dessa tjänster. Vidare framgår att företag inom skönhets- och kosmetikbranschen har använt kännetecknet som marknadsföring vid saluföring av produkter till konsumenter. Enligt Patent- och marknadsdomstolen ger även denna utredning visst stöd för att varumärket är känt som beteckning på de tjänster som KTF tillhandahåller bland professionella aktörer inom kosmetikbranschen. Utredningen ger dock inte heller i denna del någon ledning beträffande uppfattningen hos konsumenter i allmänhet.

KTF har alltså inte lagt fram någon utredning som visar hur stor del av konsumenter i allmänhet som uppfattar varumärket som ett särskiljande kännetecken för bolagets tjänster. Patent- och marknadsdomstolen bedömer därför att KTF inte har visat att

varumärket har förvärvat för registrering nödvändig särskiljningsförmåga för de tjänster som nu är föremål för prövning. KTF har av samma skäl inte heller visat att varumärket är inarbetat för de aktuella tjänsterna.

### **Sammanfattning**

Figurvarumärket SWEDISH BEAUTY Awards saknar såväl ursprunglig som förvärvad särskiljningsförmåga för de nu sökta tjänsterna och är inte heller inarbetat. Det finns därför inte skäl för att ändra PRV:s beslut och överklagandet ska avslås.

### **BESLUT**

Patent- och marknadsdomstolen avslår överklagandet.

### **HUR MAN ÖVERKLAGAR**, se [bilaga 2](#) (PMD-13)

Ett skriftligt överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska – med hänsyn till mellankommande helg – ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 14 april 2020. Det krävs prövningstillstånd.

Viktor Kamlin

Protokollet uppvisat/

**BESLUT**

2019-03-21

Lindskog Malmström Advokatbyrå  
S█████ B█████, Box 27707  
115 91 Stockholm

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
PMD:O

INKOMM: 2019-05-21  
MÅLNR: PMÄ 7243-19  
AKTBIL: 2

Text i märket: SWEDISH BEAUTY Awards  
Ansökningsnr: 2018/00675  
Sökande: KTF Organisation Aktiebolag  
Ombud: Lindskog Malmström Advokatbyrå

## Delvis avslag av er varumärkesansökan

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår *delvis* er ansökan om registrering av varumärket *SWEDISH BEAUTY Awards*.

### Beskrivning av ärendet

Ni har ansökt om registrering av varumärket *SWEDISH BEAUTY Awards*.



Ert märke bedöms sakna särskiljningsförmåga för följande tjänster:

35: Anordnande av tävlingar, evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella ändamål och reklamändamål; tillhandahållande av erkännande och motivation genom priser, utmärkelser och tävlingar.

41: Underhållning; nöjes- och underhållningsinformation; anordnande av underhållning i form av tävlingar och utmärkelser.

Vi har även begärt ett förtydligande av tjänsten tillhandahållande av erkännande och motivation genom priser, utmärkelser och tävlingar i klass 35.

Ni har i huvudsak framfört att märket har särskiljningsförmåga, i varje fall inarbetad sådan, i klass 35 och 41. Ni har angett att märket använts sedan 2011 och lämnat in information om utmärkelserna samt hänvisat till visst

marknadsföringsmaterial och två YouTube-klipp. Vidare har ni hänvisat till ett antal varumärken med liknande uppbyggnad som registrerats tidigare varför också ert märke kan registreras.

## PRV:s bedömning

### Särskiljningsförmåga

Ett varumärke måste ha särskiljningsförmåga för att det ska gå att registrera. Det betyder att märket måste uppfattas som ett kännetecken som gör att kunderna kan skilja era varor eller tjänster från andras.

Ett varumärke har *inte* särskiljningsförmåga om:

- det *bara* beskriver t.ex. vad det är för slags varor eller tjänster, deras kvalitet, vad de ska användas till, vilken målgrupp de riktar sig till, var varorna är tillverkade, inom vilket område tjänsterna erbjuds eller andra egenskaper.
- det *bara* uppfattas som ord eller uttryck som brukar användas om varorna eller tjänsterna eller om det t.ex. är en fackterm inom er bransch.
- det av andra orsaker uppfattas som något annat än ett varumärke.

Ert märkes lydelse (översatt *svenska skönhetspriset*) uppfattas som beskrivande för anordnande av tävlingar, evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella ändamål och reklamändamål; tillhandahållande av erkännande och motivation genom priser, utmärkelser och tävlingar i klass 35, samt för underhållning; nöjes- och underhållningsinformation; anordnande av underhållning i form av tävlingar och utmärkelser, i klass 41. Den breda tjänsten underhållning innefattar t ex anordnande av underhållning i form av tävlingar och utmärkelser varför märket är beskrivande även för denna.

Vi bedömer därför att ert märke inte har ursprunglig särskiljningsförmåga för dessa tjänster. Inte heller har märket figurativ särskiljningsförmåga.

Vid prövningen av om ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning ska en helhetsbedömning göras av alla omständigheter som kan visa att varumärket fungerar som ett kännetecken för de varor/tjänster det avser. Hänsyn kan tas till bl.a. den marknadsandel som varumärket har, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar.

Vi bedömer att de sökta tjänsterna riktar sig till en bred allmänhet i Sverige. Ni har lämnat in visst material för att visa märkets användning. Materialet visar dock inte vilka investeringar som gjorts i märket, med vilket geografisk spridning detta har marknadsförts, eller hur stor del av omsättningskretsen som uppfattar märket som ett särskiljande kännetecken. Det inarbetningsmaterial ni givit in visar därmed inte att märket har förvärvat särskiljningsförmåga för era sökta tjänster.

Vad gäller tidigare registrering av märken med liknande uppbyggnad som ert vill vi understryka att myndigheten inte är bunden av tidigare beslut. En



bedömning måste göras i varje enskilt fall utifrån de specifika omständigheterna i det aktuella fallet.

Då sökanden inte förtydligat en av de sökta tjänsterna har inte ansökan försatts i sådant formellt korrekt skick att märket kan registreras för denna tjänst.

PRV avslår därför er ansökan *delvis*.

Det innebär att PRV kan registrera ert varumärke för följande tjänster:

35: Annons- och reklamverksamhet; säljfrämjande verksamhet och reklamändamål; utdelning av varuprover; publicering av annons- och reklammaterial.

41: Festarrangemang; publiceringstjänster (inkluderande elektroniska publiceringstjänster).

Beslutat den 21 mars 2019 av Sara Dahlberg efter föredragning av Hans Nordlund



## Bestämmelser

Beslutet har tagits med stöd av följande bestämmelser:

Varumärkeslag (2010:1877)

2 kap. 18 § (*avslag*)

1 kap. 5 § (*när anses ett varumärke ha särskiljningsförmåga*)

2 kap. 5 § (*varumärket måste ha särskiljningsförmåga*)

## **HUR MAN ÖVERKLAGAR**

Detta beslut kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patent- och marknadsdomstolen" på överklagandet men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och person-/organisationsnummer
- Adress och övriga aktuella kontaktuppgifter
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring av beslutet ni vill ha

Överklagandet ska ha kommit in till PRV inom **två (2) månader** från beslutsdagen. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickas ärendet vidare till Patent- och marknadsdomstolen oavsett om PRV ändrar beslutet på det sätt ni begärt.

## BILAGA

Ansökningsnummer: 2018/00675

Ingivningsdag: 2018-01-30



Märkestyp: Figur

Text i märket: SWEDISH BEAUTY Awards

Klassificering:

**35:** Annons- och reklamverksamhet; anordnande av tävlingar, evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella ändamål och reklamändamål; tillhandahållande av erkännande och motivation genom priser, utmärkelser och tävlingar; sälj främjande verksamhet och reklamändamål; utdelning av varuprover; publicering av annons- och reklammaterial..

**41:** Underhållning; festarrangemang; nöjes- och underhållningsinformation; anordnande av underhållning i form av tävlingar och utmärkelser; publiceringstjänster (inkluderande elektroniska publiceringstjänster).

Innehavare: KTF Organisation Aktiebolag, Box 5501  
114 85 Stockholm, Sverige.  
Org.nr: 556468-2325.

Ombud: Linskog Malmström Advokatbyrå, S [REDACTED] B [REDACTED] Box 27707  
115 91 Stockholm, Sverige.



## Hur man överklagar

Beslut i ärenden, Patent- och marknadsdomstolen

PMD-13

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

### Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från beslutets datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i beslutet.

### Så här gör du

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att beslutet ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att Patent- och marknadsöverdomstolen ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).  
  
Om du tar upp nya omständigheter ska du förklara varför du inte fört fram detta tidigare.
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.  
  
Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.  
  
Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid ett sammanträde.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar adressen i beslutet.

### Vad händer sedan?

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar Patent- och marknadsdomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även Patent- och marknadsöverdomstolen skicka brev på detta sätt.

### Prövningstillstånd i Patent- och marknadsöverdomstolen

När överklagandet kommer in till Patent- och marknadsöverdomstolen tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Patent- och marknadsöverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att Patent- och marknadsdomstolen dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om Patent- och marknadsdomstolen har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller det överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

### Vill du veta mer?

Ta kontakt med Patent- och marknadsdomstolen om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i beslutet.

Mer information finns på [www.domstol.se](http://www.domstol.se).