



Mål nr 06-198
Vm. reg. 331.257

PATENTBESVÄRSRÄTTENS

DOM

meddelad 2007-12-19 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1.

Klagande: Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de C.V.

Ombud: Zacco Sweden AB

Motpart: Pedro Domecq S.A.

Ombud: Awapatent AB

Målet gäller: Upphävande av varumärkesregistreringen GRAN CENTENARIO i figur

DOMSLUT

Patentbesvärslätten ändrar det överklagade beslutet på så sätt att registreringen av varumärket GRAN CENTENARIO i figur hävs endast såvitt avser restaurangtjänster i klass 42.

LC

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Linnégatan 87 D	08-783 38 50	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de C.V. (Ex Hacienda) har i Patentbesvärshöjningen vidhållit att det registrerade varumärket GRAN CENTENARIO i figur skall bestå, i första hand för tequila i klass 33 och restaurangtjänster i klass 42, i andra hand för tequila i klass 33.

Pedro Domecq S.A. har medgivit att registreringen skall bestå för tequila i klass 33, men bestritt att den skall bestå såvitt avser restaurangtjänster i klass 42.

Ex Hacienda har till grund för sin talan hållit fast vid att det inte föreligger någon förväxlingsrisk mellan GRAN CENTENARIO i figur och CENTENARIO eftersom såväl märkena som varu- och tjänsteslagen skiljer sig åt tillräckligt.

Pedro Domecq har till grund för sin talan hållit fast vid att Ex Haciendas märke GRAN CENTENARIO i figur är förväxlingsbart med Pedro Domecqs gemenskapsvarumärke 552570 CENTENARIO, som avser brännvin i klass 33, när det gäller restaurangtjänsterna i klass 42.

Ex Hacienda har, utöver vad som åberopats i Patentverket, anfört bl.a. följande. Registreringen ska bestå i sin helhet till följd av det samarbetsavtal som föreligger mellan parterna avseende varorna i klass 33. Avtalet innebär underförstått att parterna inte förutser några problem för samexistens inom andra produkt- eller tjänstområden. Orddelarna i märkena GRAN CENTENARIO och CENTENARIO är relativt beskrivande/suggestiva och skyddsomfånget torde därigenom vara begränsat för CENTENARIO. Ordet "centenario" är vidare ofta förekommande i varumärken för olika vin och spritsorter. Tillägget "gran" (som har ett flertal betydelser) och det figurativa elementet medför att det föreligger en tydlig och fullt tillräcklig skillnad mellan varumärkena i fråga. När det gäller tjänsteslagslikheten vänder sig Ex Hacienda emot att det skulle föreligga en förväxlingsrisk mellan alkoholhaltiga drycker och restaurangtjänster.

Pedro Domecq har, utöver vad som åberopats i Patentverket, anfört bl.a. följande. För att ett påstående om ett ords dubbla betydelser skall vara av intresse vid bedömningen av ett varumärkes skyddsomfång måste det vara realistiskt att båda betydelserna

kan vara aktuella i det enskilda fallet. Mot bakgrund av typen av produkt och omsättningskretsen är det helt osannolikt att någon skulle tro att ”gran” syftar på ”farmor/mormor” i stället för ”storartad, kraftig”. Bolagets märke består enbart av ordet CENTENARIO vilket förekommer som den klart särskiljande delen i Ex Haciendas märke. Att lägga till det kvalitetsangivande ordet GRAN samt ett litet och inte ovanligt bildinslag är inte tillräckligt för att märkena inte skall vara förväxlingsbara. Det är vidare uppenbart vid en helhetsbedömning att det förutom likhet mellan ”tequila” och ”brännvin” även föreligger likhet mellan varuslaget ”tequila” och ”restaurangtjänster”.

DOMSKÄL

Det föreligger, såsom Patentverket anfört, likhet i varumärkesrättslig mening mellan tequila i klass 33 och restaurangtjänster i klass 42 som Ex Haciendas märke GRAN CENTENARIO i figur avser och brännvin i klass 33 som registreringen av det motanförda märket CENTENARIO omfattar.

Patentbesvärsrätten delar vidare Patentverkets bedömning att det föreligger märkeslikhet mellan de motstående märkena. Märket GRAN CENTENARIO i figur är därmed förväxlingsbart med det motanförda märket CENTENARIO. Överklagandet kan därför inte bifallas i enlighet med yrkandet i första hand.

Med hänsyn till att Ex Hacienda numera i andra hand medgivit att registreringen består såvitt avser tequila i klass 33 föreligger inte längre hinder mot registreringen i denna del på av Patentverket anförda skäl.

Per Carlson

Jeanette Bäckvall
Referent

Ulf Hallin

Enhälligt

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)