



Mål nr 06-258
V.ans. 97-09586

PATENTBESVÄRSRÄTTENS

DOM

meddelad 2009-12-30 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1.

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

Ombud: Zacco Sweden AB

Målet gäller: Registrering av varumärket GRAN CENTENARIO REPOSADO i figur

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten bifaller inte överklagandet.

ak

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	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 Patentbesvärsrätten i första hand vidhållit ansökningsen i enlighet med den ursprungliga varu- och tjänsteförteckningen. Bolaget har i andra hand begränsat ansökningsen till att avse tequila i klass 33 och restaurangtjänster i klass 42.

Bolaget har i Patentbesvärsrätten som grund för yrkandena anfört att det inte föreligger någon förväxlingsrisk mellan det sökta varumärket GRAN CENTENARIO REPOSADO i figur och det motanfödda gemenskapsvarumärket 552 570 CENTENARIO, som avser konjak (brandy) i klass 33. För det fall förväxlingsrisk skulle anses föreligga har bolaget åberopat att innehavaren av det motanfödda varumärket lämnat medgivande till registrering av det sökta varumärket.

Bolaget har till utveckling av sin talan, utöver vad som antecknats i Patentverkets beslut, anfört bl.a. följande. Ex Haciendas varumärke skiljer sig markant från det motanfödda varumärket. Även om det motanfödda varumärket ingår i sin helhet i Ex Haciendas varumärke innehåller det senare ett flertal andra ordelement samt ett mycket särpräglat figurutförande som ger varumärket ett mycket distinkt utseende.

Ex Hacienda och innehavaren av den motanfödda registreringen har sedan tidigare ett avtal om samexistens vad gäller varumärket CENTENARIO. Enligt samexistensavtalet skall innehavaren av den motanfödda registreringen acceptera Ex Haciendas registreringar och användning av varumärken innehållande ordet CENTENARIO såvitt avser tequila i klass 33. Eftersom avtalet inte på något sätt inskränker Ex Haciendas möjligheter att registrera sina varumärken för tjänster i klass 42 skall avtalet även för dessa tjänster ses som ett medgivande till registrering av bland

annat det varumärke som omfattas av aktuell ansökan. Det i målet ansökta varumärket samexisterar med det motanförda varumärket på en rad marknader.

Ex Hacienda har åberopat en förteckning över länder där det i målet ansökta varumärket samexisterar med det motanförda varumärket samt en kopia av ett avtal om samexistens.

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 REPOSADO i figur avser och konjak i klass 33 som det motanförda varumärket CENTENARIO omfattar. Det föreligger därför varuslags- och tjänsteslagslikhet enligt yrkandet i såväl första hand som andra hand.

Ordet CENTENARIO, som det motanförda gemenskapsvarumärket består av, ingår i sin helhet i Ex Haciendas varumärke, där det utgör ett framträdande märkeselement. Det föreligger härigenom, som Patentverket funnit, märkeslikhet mellan de motstående varumärkena. Märket GRAN CENTENARIO REPOSADO i figur är vid denna bedömning förväxlingsbart med det motanförda varumärket CENTENARIO.

Det åberopade samexistensavtalet reglerar enligt sin lydelse endast samexistens av varumärken bestående av eller innehållande ordet CENTENARIO såvitt avser tequila respektive konjak. Avtalet kan i vart fall inte läggas till grund för slutsatsen att det innefattar ett medgivande från innehavaren av det motanförda varumärket till registrering av det sökta varumärket för andra varor eller tjänster, såsom restaurangtjänster i klass 42.

Överklagandet kan på grund av det anförda inte bifallas enligt något av yrkandena.

Per Carlson
Referent

Jeanette Bäckvall

Erika Lunell

Enhälligt