



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 27 maj 2010

PARTER

Klagande

Formula One Licensing B.V.
Rokin 55, 1012 KK Amsterdam, Nederländerna
Ombud: Bergensträhle & Lindvall AB
Box 17704, 118 93 Stockholm

Motpart

Infra Metal Establishment
Kappelestrasse 634, FL-9492 Eschen, Liechtenstein
Ombud: GROTH & CO KB
Box 6107, 102 32 Stockholm

SAKEN

Giltighet av den internationella registreringen F 1 RACING i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 23 augusti 2007
angående int. reg. nr 669.526, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet och förklarar
att registreringen av varumärket F 1 RACING i figur inte skall gälla i
Sverige.

YRKANDEN M.M.

Formula One Licensing B.V. har vidhållit sitt yrkande att den internationella registreringen av 669526 F 1 RACING i figur inte ska gälla i Sverige.

Infra Metal Establishment (Infra Metal) har bestritt ändring.

Formula One Licensing har till grund för sin talan i Patentbesvärsträtten hållit fast vid att Infra Metals internationella varumärke i figur är förväxlingsbart med vart och ett av bolagets gemenskapsvarumärken. Formula One Licensing har därvid gjort gällande att bolagets kännetecken FORMULA ONE, F1 och FORMULA 1 är väl ansedda för arrangerande och organiserande av motortävlingar samt att Infra Metal vid användning av varumärket F 1 RACING i figur skulle dra otillbörlig fördel av eller orsaka förfång för dessa känneteckens särskiljningsförmåga eller anseende.

I andra hand har Formula One Licensing, som det får förstås, till grund för sin talan åberopat att varumärket F 1 RACING i figur i vart fall är förväxlingsbart med bolagets gemenskapsvarumärken FORMULA 1 i figur, FORMULA ONE RESTAURANTS, FORMULA ONE CAFÉ, F1 CAFÉ, FORMULA ONE PIT STOP CAFÉ, F1 RESTAURANTS, F1 PIT STOP CAFÉ och FORMULA 1.

I sista hand har Formula One Licensing, som det får förstås, åberopat att varumärket F 1 RACING i figur är förväxlingsbart med bolagets gemenskapsvarumärken FORMULA ONE, F1 och FORMULA 1, samt gjort gällande att Infra Metal vid tidpunkten för ingivandet av sin ansökan om internationell registrering av varumärket F 1 RACING i figur, hade vetskap om att varumärkena FORMULA ONE, F1 och FORMULA 1 användes av annan.

Infra Metal har till grund för sitt bestridande hållit fast vid, som det får förstås, att bolagets märke inte är förväxlingsbart med Formula One Licensings märken och att skyddet för dessa märken inte kan åberopas

mot bolagets märke.

Formula One Licensing har till utveckling av sin talan i Patentbesvär-rätten anfört bl.a. följande. Kännetecknen F1, FORMULA ONE och FORMULA 1 har kommit att förknippas med en prestigefylld bilsport-tävling i den absoluta toppklassen med high tech, kvalitet, säkerhet och innovation och bärare av enorm goodwill med oerhörd märkeskännedom bland konsumenter, jfr. principen om känneteckenskraft. Varukänneteck-net F1 är dessutom identiskt med Infra Metals märke F1 och stor likhet föreligger mellan detta märke och Formula One Licensings kännetecken FORMULA ONE och FORMULA 1, dvs. risk för association föreligger. Tjänsterna under varukännetecknen F1, FORMULA ONE och FORMULA 1 är avsedda att erbjudas till konsumenter i allmänhet, företrädesvis bilsportsintresserade, liksom Infra Metals märke F1. Associationen till bilsport förstärks av det faktum att det senare märket, förutom beteckningen F1, innehåller ordet RACING och en cirkel runt siffran 1 utförd i svart-vitt rutmönster. Detta ger en utökad risk för association/samband alternativt förväxling. Det normala för drycker numera, särskilt vad gäller öl och mineralvatten, torde vara att de efterfrågas med angivande av varumärke på motsvarande sätt som gäller t.ex. vin och sprit. Om öl och mineralvatten tillhandahålls i hotell, restaurang och cateringrörelser med samma eller liknande varumärke kan detta föranleda uppfattningen att det finns ett kommersiellt samband mellan rörelsen och tillverkaren av dryckerna. Det föreligger därför klar varu-slagslikhet mellan Infra Metals varor "beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices" i klass 32, å ena sidan, och Formula One Licensings tjänster "hotel, restaurant and catering services" i klass 42, å andra sidan. Den nuvarande inne-havaren Infra Metal har förvärvat rättigheten från en tidigare innehavare, Smart Drinks & Food AG. I ett ogiltighetsärende vid OHIM har ett intyg getts in med innehållet att det överlåtande bolagets styrelseordförande är en notorisk varumärkespirat som satt i system att registrera kända varumärken före de rättmätiga ägarna och därefter försälja dyrt tillbaka till dem.

Infra Metal har till utveckling av sin talan i Patentbesvär-rätten anfört bl.a. följande. Varumärken och kännetecken innehållande "formel", "formula", "formule 1" och "formule one" har varit och är vanliga inom

smörjmedels- och bilvårdsindustrin. Formula One Licensings rätt till kommersialisering av F1 enligt avtal med Fédération Internationale du Sport Automobile avser i första hand TV-utsändningarna och reklam i samband med tävlingarna.

DOMSKÄL

Patentbesvärslätten konstaterar, lika med PRV, att det i varumärkesrättslig mening föreligger likhet mellan de drycker i klass 32 som Infra Metals märke F 1 RACING i figur bl.a. avser å ena sidan och de restaurang- och cateringtjänster i klass 42 som vart och ett av Formula One Licensings märken F1 CAFÉ och F1 RESTAURANTS är registrerade för å den andra. Vidare finner Patentbesvärslätten, lika med PRV, att det finns en likhet mellan Infra Metals varumärke F 1 RACING i figur och Formula One Licensings nyssnämnda varumärken F1 CAFÉ och F1 RESTAURANTS genom beteckningen F1.

Märkesordet RACING är som sådant distinkt med avseende på drycker av det slag som Infra Metals varumärke är registrerat för. Ensamt för sig skulle märkesordet därmed vara ägnat att distansera Infra Metals märke från de motanförda märkena. I Infra Metals märke fungerar emellertid beteckningen F1 som en bestämning till ordet RACING. Denna koppling mellan märkesorden förstärks av det svart-vita rutmönstret i figuren. De varor som Infra Metals märke avser torde därutöver komma att efterfrågas under beteckningen F1.

Formula One Licensings nu aktuella varumärken innehåller, förutom beteckningen F1, orden CAFÉ respektive RESTAURANTS, vilka är beskrivande för de restaurang- och cateringtjänster som märkena är registrerade för.

Av det anförda följer att orden RACING respektive CAFÉ och RESTAURANG träder i bakgrunden vid en bedömning av frågan om förväxling mellan de motstående märkena. Vid en helhetsbedömning måste Infra Metals varumärke F 1 RACING i figur därför anses vara förväxlingsbart med vart och ett av Formula One Licensings varumärken F1 CAFÉ och F1 RESTAURANTS.

På grund av det anförda skall den internationella registreringen av Infra Metals varumärke F 1 RACING inte gälla i Sverige.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patentrådet Per Carlson, ordförande, f. patentrådet Ulf Hallin, och adjungerade ledamoten Charlotte Dahl, referent. Enhälligt.