



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 30 december 2010

Klagande

Parelli Natural Horse-Man-Ship, Inc
P.O. Box 3729 56 Talsiman Dr Suite 6
Pagosa Springs, Colorado 81147, USA
Ombud: Stefan Brandt, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB
Box 5719, 114 87 Stockholm

SAKEN

Giltighet av de internationella varumärkesregistreringarna PARELLI och PARELLI i figur

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut 7 juli 2008 och den 27 januari 2009 angående int.reg. nr 907347 och 924964, se bilaga 1-2

DOMSLUT

Patentbesvärslagen avslår överklagandena.

YRKANDEN M.M.

Parelli Natural Horse-Man-Ship, Inc (Parelli) har i Patentbesvärslätten vidhållit sina yrkanden att de internationella registreringarna av varumärkena PARELLI och PARELLI i figur ska medges giltighet i Sverige. Bolaget har därvid begränsat varuförteckningen för de båda märkena i enlighet med bilagorna 3 och 4.

Till grund för sin talan har Parelli hållit fast vid att bolagets märken inte är förväxlingsbara med något av de i PRV motanförlade nationella varumärkena PARELLE (vm. reg 0361046) eller PARELLE i figur (vm.reg nr 361047) eller gemenskapsvarumärkena PIRELLI eller PIRELLI i visst utförande (nr 003733136, 000319319 och 003733086).

Bolaget har vidare upplyst om att bifirman till den enskilda firman Qi-Man-Ship (780520-8548) PARELLI SVERIGE avregistrerats.

Parelli har till utveckling av talan anfört bl.a. följande.

Parelli Natural Horsemanship är den världsledande aktören inom s.k. ”natural horsemanship” som är en teknik där ryttaren förstår och kommunicerar med hästen på ett djupare plan. Tekniken används idag inom all form av ridsport och särskilt inom s.k. westernridning. Bolaget är endast verksamt inom segmentet hästar och ridning av hästar. De sökta märkena avser varor och tjänster direkt hänförliga till hästar och ridning. Bolagets märken utgörs av efternamnet Parelli samt efternamnet stilistiskt utformat jämte en figurativt utformad hästprofil. De stilistiska elementen i figurmärket gör att det besitter en mycket hög grad av inneboende särskiljningsförmåga.

De nationella varumärkesregistreringarna PARELLE och PARELLE i figur är skyddade i klasserna 3 och 35. Omsättningskretsen skiljer sig i stor utsträckning från den som PARELLI och PARELLI i figur riktar sig mot. Mot bakgrund av att de motanförlade varumärkena är registrerade för helt andra varor och riktar sig mot en helt annan omsättningskrets kan vid förväxlingsbedömningen bortses från att vissa märkeslikheter föreligger med Parellis märken. För att i än högre utsträckning distansera

märkena från de motanförda har Parelli begränsat varu- och tjänsteförteckningarna så att ingen förväxlingsrisk föreligger.

Gemenskapsmärkena PIRELLI och PIRELLI i visst utförande är registrerade i alla befintliga klasser. Risken för verklig förväxling är utesluten när det företag som är innehavare av PIRELLI-märkena på intet sätt är verksamt inom segmentet hästar och ridning utan tillverkar och säljer bildäck. Omsättningskretsen avseende PIRELLI-märkena skiljer sig i stor utsträckning från den omsättningskrets som aktualiseras med avseende på Parellis märken. En verklig risk för förväxling är utesluten. För att ytterligare distansera de yngre märkena från de äldre har Parelli inskränkt varu- och tjänsteförteckningen så att det tydligare framgår att skyddet endast avser varor och tjänster direkt hänförliga till hästar och ridning.

DOMSKÄL

Av utredningen i målet framgår att den motanförda bifirman till den registrerade enskilda firman Qi-Man-Ship, Parelli Sverige, den 3 februari 2009 avförts ur Näringslivsregistret. Bifirman utgör därför inte längre hinder mot registreringarnas giltighet i Sverige.

De båda internationella registreringarna av märkena PARELLI och PARELLI i figur omfattar efter begränsning av varu- och tjänsteförteckningarna bl.a. återförsäljning av varor hänförliga till hästar och ridning via Internet och föranstaltande om information om varor hänförliga till hästar och ridning sålda via Internet ("Retailing of goods related to horses and horse-riding via global computer networks (Internet), provision of information on goods related to horses and horse-riding sold via the Internet") i klass 35. De motanförda nationella varumärkena PARELLE och PARELLE i figur avser båda, såvitt här är ifråga, marknadsföring och kundinformation vid försäljning av parfym- och kosmetika m.m. i klass 35. Med hänsyn till att varuslagslikhet inte längre är för handen utgör de motanförda märkena PARELLE och PARELLE i figur inte längre hinder mot de internationella registreringarnas giltighet i Sverige.

De båda internationella varumärkena avser i klass 22 rep för användning med hästar och vid ridning ("ropes fore use with horses and for horse-riding") i klass 22 medan de båda motanförda gemenskapsvarumärkena PIRELLI i visst utförande båda omfattar bl.a. rep utan någon begränsning till viss användning ("Ropes") i klass 22. I betraktande av att även rep i allmänhet används i samband med bl.a. hästar finns en likhet i varumärkesrättslig mening mellan de rep som de motstående märkena avser. Med hänsyn härtill och till föreliggande märkeslikhet är de internationella märkena PARELLI och PARELLI i figur förväxlingsbara med de båda PIRELLI-märkena.

På grund av det anförda kan överklagandena inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 5 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt f. patenträttsrådet Ulf Hallin.
Enhälligt.