



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 11 maj 2010

PARTER

Klagande

Yello Strom Verwaltungsgesellschaft mbH
Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe, Tyskland
Ombud: Awapatent AB
Box 5117, 200 71 Malmö

Motpart

Yallotrade Aktiebolag, 556696-7013
Holländargatan 22, 113 59 Stockholm
Ombud: Katarina Aurell, Hamilton Advokatbyrå Stockholm KB
Box 715, 101 33 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen YALLOTRADE m.m. i visst utförande

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 10 juli 2008
angående vm.reg. 385.071, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

LC

Postadress
Box 24160
104 51 Stockholm

Besöksadress
Karlavägen 108

Telefon
08-783 38 50

Fax
08-783 76 37

Org.nr
202100-3971

YRKANDEN M.M.

Yello Strom Verwaltungsgesellschaft mbH (Yello Strom) har i Patentbesvärshörsrätten vidhållit att det registrerade varumärket YALLOTRADE m.m. i visst utförande ska upphävas.

Yallotrade Aktiebolag har bestritt ändring.

Yello Strom har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket YALLOTRADE m.m. i visst utförande är förväxlingsbart med bolagets varumärke YELLO.

Yallotrade har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående märkena inte är förväxlingsbara.

Yello Strom har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande. Texten YALLOTRADE dominerar Yallotrades märke. Emellertid är ordet trade banalt i sammanhanget och tillför märket endast ringa distinktivitet. Distinktiviteten i märket måste tillskrivas ordet YALLO. Till detta kommer det faktum att YALLO är skrivet i vit text medan trade är skrivet i brunt. Mot en svart bakgrund innebär detta tydligt att ordet YALLO visuellt helt dominerar märket. PRV har i sitt beslut påpekat att R-symbolen avslutar ordet YALLOTRADE och ger intryck av att ordet ska läsas i sin helhet. Även om det numera är tillåtet att låta R-symbolen ingå i varumärket torde principen fortfarande gälla att denna symbol inte tillför märket något ur distinktivitetssynpunkt. Att orden YALLO och YELLO är förväxlingsbart lika är uppenbart. Även orden YALLOTRADE och YELLO är förväxlingsbart lika.

Yallotrade har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande. Ordet YALLOTRADE är ett egenpåkomet ord som visuellt och fonetiskt uppfattas som ett ord och inte som två separata ord eller beståndsdelar. Tvärtom vad Yello Strom anfört bidrar hela ordet med särprägel till varumärket. Vid en jämförelse mellan YALLOTRADE och YELLO framgår tydligt att varken fonetisk, konceptuell eller visuell likhet föreligger. Märkeslikheten måste anses vara mycket begränsad. Bolaget bestrider vidare såväl att tjänsteslagslikhet

föreligger som att sådan likhet tidigare medgivits. Då de motstående märkena avser väsentligt skilda tjänster föreligger således ingen tjänstslagslikhet. Vidare bestrids att märkenas omsättningskrets är sammanfallande. Yallotrades märke riktar sig mot svenska försäkringsbolag och avser en tjänst för försäljning av restvärdeprodukter till juridiska personer. Omsättningskretsen för Yello Stroms märke är å andra sidan konsumenter av el. Det föreligger således ingen risk för förväxling mellan märkena.

DOMSKÄL

Såsom PRV anfört föreligger det tjänstslagslikhet mellan exempelvis tjänster relaterade till organisationsutveckling i klass 35, finansiella tjänster i klass 36 och teknisk rådgivning i klass 42 som de motstående varumärkena omfattar.

Dominanten i det yngre märket, får såsom PRV anfört, anses utgöras av märkesordet YALLOTRADE. Liksom PRV anfört skiljer sig detta märkesord från det motanförda märket YELLO i såväl visuellt som fonetiskt avseende. Vid en helhetsbedömning får de motstående märkena anses skilja sig åt i tillräcklig omfattning för att förväxlingsbarhet inte ska föreligga. Överklagandet kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patentrådet Jeanette Bäckvall, ordförande tillika referent, och f. patentrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Charlotte Dahl. Enhälligt.