



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 14 december 2010

PARTER

Klagande

Inter Trade i Krokomb AB. 556455-7782
Fanbyvägen 20, 835 41 Dvårsätt

Motpart

Caterpillar Inc.
100 N.E. Adams Street, Peoria, IL 61629, USA
Ombud: BRANN AB
Box 17192, 104 62 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen FORESTCAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 11 september 2008
angående vm.reg. nr 384.373, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärslagen avslår överklagandet.

LC

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 3900	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

Inter Trade i Krokomb AB (Inter Trade) har i första hand yrkat att registreringen av varumärket FORESTCAT ska bestå med märket i oförändrad lydelse och i andra hand bestå med märket ändrat till Forest Cat.

Caterpillar Inc. har bestritt ändring av PRV:s beslut samt den yrkade ändringen i märket.

Till grund för sin talan har Inter Trade hållit fast vid att bolagets varumärke inte är förväxlingsbart med Caterpillars varumärken innehållande eller bestående av märkesordet CAT.

Caterpillar har till grund för sin talan vidhållit att Inter Trades varumärke är förväxlingsbart med bolagets varumärken. Bolaget har också vidhållit att CAT till följd av omfattande användning är mycket välkänt och därmed är berättigat till ett bredare skyddsomfång.

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

Inter Trade

Caterpillar har inga maskiner i denna storleksklass och absolut inte i denna mattdrift. Maskinerna är klart åtskilda både tekniskt, prismässigt, användningsmässigt och marknadsmässigt med helt olika kundkategorier. Forest Cat är en översättning av bolagets varumärke Skogis.

Caterpillar

Varumärket FORESTCAT innehåller Caterpillars tidigare varumärke i sin helhet och det finns därför en risk att konsumenterna skulle uppfatta FORESTCAT som ett sub-brand till CAT. Betydelsen av den engelska delen FOREST- torde vara väl känd av konsumenterna och dess betydelse torde snarare förstärka det faktum att FORESTCAT skulle anses tillhöra Caterpillar, särskilt med hänsyn till de varor som ärendet avser. Det föreligger klar visuell, fonetisk och begreppsmässig

likhet mellan märkena ifråga. Märket CAT har använts sedan mycket lång tid tillbaka och i stor omfattning för bl.a. fordon och maskiner för skogsbruk. Det är därför uppenbart att omsättningskretsen kan tro att det föreligger någon form av kommersiell gemenskap mellan bolagen ifråga. Varumärket CAT är ett av de 100 mest kända varumärkena i världen och registrerat i övervägande del av världens länder. Företaget startade ursprungligen år 1890 i USA. Varuslagslikheten har vitsordats av motparten och framgår vid direkt jämförelse av varuförteckningarna. Den korrekta benämningen på kattrasen ifråga är "Norwegian forest cat". Ändringen till Forest Cat skulle innebära att kopplingen mellan de motstående märkena blev ännu mer tydlig.

DOMSKÄL

Patentbesvärslätten finner, lika med PRV, att såväl varuslagslikhet som märkeslikhet är för handen och att Inter Trades varumärke FORESTCAT därför är förväxlingsbart med Caterpillars märken innehållande eller bestående av märkesordet CAT.

Den av Inter Trade i andra hand yrkade ändringen av märket till Forest Cat utgör en så oväsentlig ändring att varumärkets helhetsintryck inte påverkas. Ändringen kan därför godtas.

Patentbesvärslätten finner att märket även i sin ändrade form är förväxlingsbart med vart och ett av de motstående varumärkena.

Överklagandet kan på grund av det anförda inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, och Jeanette Bäckvall, samt adjungerade ledamoten Charlotte Dahl, referent. Enhälligt.