



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 10 november 2010

PARTER

Klagande

Ferrari S.p.A.

Via Emilia Est, 1163, 41100 Modena, Italien

Ombud: Groth & Co KB

Box 6107, 102 32 Stockholm

Motpart

Oenoforos Aktiebolag, 556493-9188

Kungsholms Strand 135 B, 9 tr, 112 48 Stockholm

Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen VIA DEL CAMPO i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 15 oktober 2008
angående vm.reg. nr 388.204, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

EE

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.

Ferrari S.p.A. har i Patentbesvärsrätten vidhållit att det registrerade varumärket VIA DEL CAMPO i figur ska upphävas.

Oenoforos Aktiebolag har i Patentbesvärsrätten bestritt ändring.

Ferrari har till grund för sin talan hållit fast vid att märket VIA DEL CAMPO i figur är förväxlingsbart med bolagets gemenskapsvarumärke 2896686 (figurmärke i form av en stegrande häst). Bolaget har vidare hållit fast vid att bolagets kännetecken är väl ansett.

Oenoforos har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående kännetecknena inte är förväxlingsbara samt att Ferraris figurmärke inte är väl ansett i Sverige.

Ferrari har utöver vad som åberopats i PRV anfört bl.a. följande. Den stegrande hästen måste tvivelsutan anses vara notoriskt känd i Sverige och därmed även väl ansedd. Den stegrande hästen används ensam i många sammanhang men även i kombination med ordvarumärket FERRARI. Självklart är den stegrande hästen i första hand associerad med exklusiva supersportbilar men den goda renommé som logotypen besitter har ett värde utanför denna produktgrupp och i Sverige är kanske samarbetet med datortillverkare det mest kända. Den stegrande hästen måste tillmätas det utvidgade skydd som tillkommer väl ansedda varumärken. Skillnaderna i detaljer mellan de motstående varumärkena bestrids inte men dessa är just detaljer som inte alls medför att helhetsintrycken skiljer sig åt. Minnesbilden av de båda varumärkena kommer att förbli en stegrande häst. Oavsett om bolagets kännetecken är väl ansett eller inte så är de motstående märkena förväxlingsbara. Det ska även påpekas att märket i sig besitter särskiljningsförmåga som under alla omständigheter har stärkts av den omfattande användningen.

Oenoforos har, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande. Det har inte visats i ingivet överklagande eller i material tidigare i målet att avbildningen av en stegrande häst skulle vara inarbetad i Sverige och därmed ha ett utökat skyddsomfång som känt varumärke. Den förväxlingsbedömning som PRV gjort är korrekt. Det finns tydliga skillnader mellan bolagets märke och det äldre märket.

DOMSKÄL

Av utredningen i målet framgår att Ferrari i Sverige använt sitt kännetecken i form av en stegrande häst med avseende på främst sportbilar. Omständigheterna är emellertid inte sådana att kännetecknet är notoriskt för produkter av detta slag. Ferrari har inte heller visat att det ifrågavarande figurmärket i Sverige gjorts känt på ett sådant sätt att dess känneteckenskraft förstärkts med avseende på i målet aktuella varor. Förväxlingsbedömningen skall därmed utgå från att Ferraris märke har det skydd som varumärkesregistreringen ger.

Patentbesvärslätten konstaterar, i likhet med PRV, att det föreligger varuslagsidentitet mellan de varor som de motstående varumärkena avser.

Man kan utgå från att varor som säljs under Oenoforos märke kommer att efterfrågas under VIA DEL CAMPO eller del därav. Frågan i målet blir därför om den figurativa delen av märket bidrar till att märket vid en helhetsbedömning är förväxlingsbart likt Ferraris gemenskapsvarumärke. De motstående märkena består av, respektive innehåller, en figur i form av en stiliserad häst stående på bakbenen. Som PRV, med hänvisning till "Puma-fallet", EU-domstolens mål nr C-251/95, konstaterat är denna överensstämmelse mellan märkena inte tillräcklig för att det skall anses föreligga risk för förväxling. Sammantaget finner Patentbesvärslätten att Oenoforos märke skiljer sig tillräckligt från Ferraris kännetecken för att förväxlingsbarhet inte ska anses föreligga. Överklagandet kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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