



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 27 april 2010

PARTER

Klagande

Compagnie des gaz de pétrole PRIMAGAZ (Société Anonyme)

4, rue Hérault de Séchelles, 750 17 Paris, Frankrike

Ombud: Awapatent AB

Box 5117, 200 71 Malmö

Motpart

ICA AB, 556582-1559

Svetsarvägen 16, 171 93 Solna

Ombud: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB

Box 7701, 103 95 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen

PRIMA COOKERY i visst utförande

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 23 oktober 2008

angående vm.reg. 390.955, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten fastställer PRV:s beslut.

LC

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.

Compagnie des gaz de pétrole PRIMAGAZ (Société Anonyme) (PRIMAGAZ) har i Patentbesvärshöfdlingen vidhållit sitt yrkande att det registrerade varumärket PRIMA COOKERY i visst utförande ska upphävas.

ICA AB har bestritt ändring.

PRIMAGAZ har till grund för sin talan hållit fast vid att det registrerade varumärket PRIMA COOKERY i visst utförande är förväxlingsbart med bolagets gemenskapsvarumärke PRIMAGAZ i figur.

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

PRIMAGAZ har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande. Liksom PRV finner vi det klarlagt att det varuslagslikhet är för handen. PRV:s ställningstagande att ordet PRIMA saknar särskiljningsförmåga för de ifrågavarande varorna är felaktigt. I svenska språket har PRIMA snarare suggestiv karaktär. Även om det får anses ha en betydelse som är positiv och lovordande hindrar detta inte att ordet på det sätt det förekommer i varumärkena är ägnat att bidra till varumärkenas helhetsintryck och i denna del fungera som kännetecken. Det är uppenbart att PRIMA i ICA:s märke är angivet som den mest särskiljande beståndsdel i märket. Identiskt samma ord förekommer som dominerande beståndsdel i märket PRIMAGAZ. Två varumärken som på framträdande plats har identiskt samma ord riskerar att förväxlas såväl visuellt som fonetiskt. Att ordet PRIMA i sammanhanget har ringa särskiljningsförmåga tar inte bort denna förväxlingsrisk.

ICA har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. ICA:s märke består av ordet COOKERY skrivet i särpräglad utformning i kombination med ordet PRIMA. Orden i varumärket är uppdelade i två ord och skrivna åt olika håll. PRIMAGAZ märke består av ett ord i ett särskilt typsnitt och med en svag högerlutning i kombination med en kvadratisk figur i rött och blått utförande placerad framför ordet av märket. Förutom den

gemensamma komponenten PRIMA föreligger det inga likheter mellan märkena utan de skiljer sig åt såväl visuellt som fonetiskt. Även konceptuellt skapar respektive märke helt olika associationer (till matlagning i det ena fallet och till distribution av energi i det andra) och sammantaget finns det ingen risk för att en konsument ska få den uppfattningen att det föreligger ett kommersiellt samband mellan innehavarna av respektive märke. Märkena som helhet skiljer sig i tillräckligt avseende från varandra oavsett om ordet PRIMA helt saknar särskiljningsförmåga eller har ringa särskiljningsförmåga. Det förefaller orimligt att ett prefix med sådan karaktär som PRIMA ska förbehållas en ensam innehavare oavsett hur märkena ser ut.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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