



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 31 augusti 2010

PARTER

Klagande

Lidingö Hotell och Utbildningscentrum Aktieföretag, 556634-1334
Kottlavägen 116, 181 41 Lidingö

Motpart

HOLDER, Société par actions simplifiée
344, avenue de la Marne, F-59700 Marcq en Baroeul, Frankrike
Ombud: Albihs.Zacco AB
Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen RESTAURANG PAUL
PETTER

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 10 november 2008
angående vm.reg. nr 388.379, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärslagen upphäver det överklagade beslutet till följd varav
registreringen av varumärket RESTAURANG PAUL PETTER ska
bestå.

EE

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.

Lidingö Hotell och Utbildningscentrum Aktiebolag (Lidingö Hotell) har i Patentbesvärsrätten vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket RESTAURANG PAUL PETTER ska bestå.

HOLDER, Société par actions simplifiée (HOLDER) har bestritt ändring.

Grunder

Lidingö Hotell har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket RESTAURANG PAUL PETTER inte är förväxlingsbart med det motanförläggda gemenskapsvarumärket PAUL (nr 2912426).

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

Utveckling av talan

Parterna har till utveckling av talan, utöver vad de sagt i PRV, anfört bl.a. följande.

Lidingö Hotell

Paul Petter Waldenström var en av grundarna till Svenska Missionskyrkan och initiativtagare till de verksamheter som bedrivs inom ett stort parkområde på Lidingö. Restaurangen, vars huvuduppgift är att betjäna studerande och konferensgäster, har funnits på samma plats sedan 1908 och bär idag Paul Petter Waldenströms förnamn. I anslutning till restaurangen finns café Thilda, namngivet efter Paul Petters hustru. Namnet Paul Petter har stark förankring på Lidingö och sedan ett antal år tillbaka är restaurangen öppen för allmänheten. Några planer på att utvidga verksamheten finns inte. Namnet RESTAURANG PAUL PETTER kan sägas vara känt inom en betydande del av den krets till vilken den riktar sig. Varumärket PAUL finns idag inte etablerat i Sverige och representerar en annan typ av verksamhet inom ramen för klass 43. Varumärket RESTAURANG PAUL PETTER har genom sin

lokala förankring en starkt inneboende särskiljningsförmåga gentemot andra liknande varumärken.

HOLDER

Det föreligger en stor förväxlingsrisk mellan märkena. Det framgår inte heller på något sätt av ingivet material att Lidingö Hotells märke skulle vara känt för relevanta konsumenter för aktuella tjänster i klass 43 och därmed skulle ha förvärvat en stark inneboende särskiljningsförmåga, vilket skulle utesluta risken för förväxling.

DOMSKÅL

Såsom PRV anfört föreligger det likhet mellan de restaurangtjänster som de motstående varumärkena omfattar i klass 43.

Det yngre varumärket består, förutom av det beskrivande ordet RESTAURANG, av de båda förnamnen PAUL och PETTER. Trots att namnen inte är förenade med ett bindestreck ligger det närmast till hands att uppfatta dessa som ett tilltalsnamn i form av dubbelnamn på en person. Tjänster som tillhandahålls under varumärket kommer därmed att efterfrågas under RESTAURANG PAUL PETTER eller PAUL PETTER.

Det är således de båda förnamnen som helhet i det yngre märket som ska jämföras med namnet PAUL i det äldre gemenskapsvarumärket (nr 2912426). Det gemensamma elementet i de båda märkena, PAUL, kan emellertid inte anses ensamt sätta sådan prägel på det yngre märket att omsättningskretsen för de båda märkena skulle förledas tro att det föreligger ett samband mellan de företag som tillhandahåller de respektive tjänsterna, jfr EU-domstolens dom i mål C-120/04 (Medion). Det yngre märket är därmed inte förväxlingsbart med det äldre märket.

Överklagandet ska på grund av det anförda bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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