



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 14 september 2010

Klagande

Profine GmbH

Müllheimer Strasse 26, D-53840 Troisdorf, Tyskland

Ombud: Albihns.Zacco AB, Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Giltighet av de internationella varumärkesregistreringarna PROFINE och PROFINE i figur

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 9 december 2008 angående int.reg. nr 831.361 och 831.362, se bilaga 1 och 2

DOMSLUT

Patentbesvärslagen undanröjer de överklagade besluten och visar frågan om giltigheten av de internationella varumärkesregistreringarna åter till PRV för fortsatt handläggning.

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.

profine GmbH har i Patentbesvärslätten i första hand vidhållit att de internationella varumärkesregistreringarna PROFINE och PROFINE i figur ska gälla i Sverige med de varuförteckningar som omfattas av de överklagade besluten. I andra hand har bolaget begränsat varuförteckningarna i klass 6 till "injection moulding parts made of metal for reinforcement, connecting and installations of windows and doors; metal fittings for windows and doors", i klass 17 till "profiles made of plastic as semi-finished products for the production of windows and doors" och i klass 19 till injection moulding parts made of plastic for reinforcement, connecting and installation of windows and doors; windows and doors (as far as included in this class) and window sills made of plastic". I tredje hand har bolaget strukit klasserna 6, 19 och 20. I sista hand har profine strukit klasserna 6, 17, 19 och 20.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att de internationella varumärkena inte är förväxlingsbara med gemenskapsvarumärket PROFINE WATERBEDDEN WASSERBETTEN i figur.

profine har till utveckling av sin talan, utöver vad som antecknats i PRV:s beslut, anfört bl.a. följande. De specificerade varorna som omfattas av bolagets märken i klasserna 6, 17, 19 och 20 skiljer sig väsentligt från de varor som anges i det motanfödda gemenskapsvarumärkets varuförteckning, även om varorna hänför sig till klasserna 6 och 20. Bolagets internationella varumärken avser varor tillhörande fönster och dörrar, medan varorna i den motanfödda gemenskapsregistreringen i huvudsak avser möbler, sängar, vattensängar och madrasser. Lydelsen av gemenskapsvarumärket anger också tydligt att det rör sig om vattensängar. profines varor säljs till tillverkare av de i varuförteckningen nämnda varorna medan de varor som omfattas av gemenskapsvarumärket levereras direkt till butik för vidareförsäljning till konsument.

DOMSKÄL

Patentbesvärslätten konstaterar till att börja med, att det föreligger likhet mellan profines varumärken och det motanförla gemenskapsvarumärket, i det att de motstående märkena innehåller märkesordet PROFINE.

Patentbesvärslätten konstaterar vidare, att det föreligger varuslagslikhet mellan ”profiles for reinforcement, connecting and installation made of metal, also used for building purposes” i klass 6 som profines märken avser å ena sidan och de metalltillbehör för möbler och madrasser som det motanförla varumärket PROFINE WATERBEDDEN WASSERBETTEN i figur är registrerat för i samma klass å den andra. Hinder mot bifall till profines yrkande i första hand föreligger därmed.

Sedan profine enligt andrahandsyrkandet inskränkt varuförteckningarna får förteckningarna anses vara begränsade på sådant sätt att profines varumärken vid en helhetsbedömning inte kan anses vara förväxlingsbara med det motanförla varumärket.

På grund av det anförla ska de överklagade besluten upphävas och frågan om giltigheten av de internationella varumärkesregistreringarna visas åter till PRV för fortsatt handläggning.

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