



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 24 november 2010

Klagande

Hornbach-Baumarkt-Aktiengesellschaft

Hornbachstrasse 11, 76879 Bornheim, Tyskland

Ombud: Rennenkampff & Partner AB

Box 104, 551 13 Jönköping

SAKEN

Giltighet av de internationella varumärkesregistreringarna MR.CORN i figur

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 26 mars 2009 och den 13 juli 2009 angående int.reg. nr 922.245 respektive nr 922.526, se bilagorna 1 och 2

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer de överklagade besluten och visar frågan om giltighet i Sverige av de internationella registreringarna nr 922245 och 922526 av varumärkena MR.CORN i figur åter till PRV för fortsatt handläggning.

YRKANDEN M.M.

Hornbach-Baumarkt-Aktiengesellschaft (Hornbarch) har i Patentbesvär-rätten vidhållit att de internationella registreringarna av varumärkena MR.CORN i figur ska medges giltighet i Sverige.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att MR.CORN i märkena inte är ägnat att uppfattas som annans släktnamn.

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

Helhetsintrycket av bolagets märken associerar till varornas art. Varumärkena består inte enbart av lydelsen MR.CORN. De utgörs av ett färglätt märke med bilden av en glad hamster respektive en spejande papegoja. Märkena har flera ytterligare komponenter, nämligen såvitt avser det första märket en rutig bakgrund som föreställer en klassisk bordsduk, en vid bågformad märkesdel som föreställer en foderskål samt ordet CORN som associerar till varorna och för det andra märket en grön/grönrutig bakgrund samt en röd skylt med den vita texten MR.CORN placerad i olika nivåer och med olika fontstorlekar. Alla dessa komponenter tillsammans markerar tydligt att varumärket avser foder för gnagare och fåglar och bolaget är övertygat om att målgruppen, husdjursägare, direkt uppfattar denna association.

Den språkliga betydelsen av det engelska ordet corn=majs/säd är allmänt känd i Sverige. Även PRV konstaterar att ordet corn har en dubbelbety-delse. Foder för gnagare är i regel framställt av majs/säd. Sammansätt-ningen MR. CORN liksom MR.BEEF som ingår i andra figurmärken är således suggestivt för djurfoder.

Varumärkena ingår i en hel serie figurvarumärken med liknande utform-ning av lydelse och djurfigur. Dessa djurfoder säljs på zooavdelningar i bolagets varuhus. Varumärken bestående av eller innehållande samman-sättningarna med MR. är synnerligen vanligt förekommande i det svenska varumärkesregistret. Förekomsten av MR. i ett märke medför således inte automatiskt att märket har släktnamnskaraktär.

I prop. 2009/10:225 s 191-197 föreslås att släktnamnshinder endast föreligger om det skulle innebära nackdel för bäraren. Vid en helhetsbedömning bör det ifrågavarande märket inte vara till nackdel för bäraren av släktnamnet.

DOMSKÄL

Corn bärs, som PRV konstaterat, som efternamn i Sverige. För att de internationella registreringarna av varumärket MR. CORN i figur ska medges giltighet i Sverige krävs att ordet CORN i märkena inte uppfattas som efternamnet.

Efternamnet Corn har, som PRV anför, en sekundärbetydelse och kan översättas till majs eller säd. Med dessa betydelser hos ordet corn får märkesorden MR CORN i förbindelse med djurfoder (foodstuffs for animals) närmast anses ägnade att uppfattas som hänsyftande på en fiktiv person.

I samband med de figurativa inslagen i märket i form av en hamster och en papegoja kan MR. CORN också uppfattas som åsyftande dessa och släktnamnets sekundärbetydelse förstärks därmed ytterligare.

Hinder mot registreringarnas giltighet i Sverige föreligger vid denna bedömning inte på av PRV anförda skäl.

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