



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 30 juni 2011

PARTER

Klagande

B & S Foods AB

Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB

Box 103 16, 100 55 Stockholm

Motpart

Haskal AB

Box 7054, 200 42 Malmö

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen HASKAL NORDIC PRIDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 8 maj 2009
angående vm.reg. nr 392.252, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten häver det överklagade beslutet och upphäver
registreringen av varumärket HASKAL NORDIC PRIDE.

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

B & S Foods AB (B & S) har i Patentbesvärslätten vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket HASKAL NORDIC PRIDE ska upphävas.

Haskal AB har bestritt ändring.

B & S har till grund för sin talan hållit fast vid att Haskals varumärke HASKAL NORDIC PRIDE avseende ätliga oljor och fetter i klass 29 är förväxlingsbart med bolagets varumärke PRIDE omfattande samtliga varor i klass 29.

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

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

B & S

Såsom PRV anfört avser de motstående kännetecknen identiska varor. Den språkliga betydelsen av PRIDE har inget direkt samband med de ifrågavarande varorna i klass 29. PRV anser att HASKAL är den dominerande och särskiljande delen i det yngre varumärket och finner att risken för förväxling i omsättningskretsen inte kan anses föreligga. Denna ståndpunkt är felaktig. Bedömningen om märkeslikhet görs utifrån en helhetsbedömning. Genom EU-domstolens avgörande C-120/04 har domstolen formulerat en princip av vilken följer att om det yngre kännetecknet är bildat genom en sammansättning av ett kännetecken (THOMSON) och ett registrerat varumärke med normal särskiljningsförmåga (LIFE) är det yngre kännetecknet förväxlingsbart med det äldre trots att detta inte ensamt sätter sin särprägel på det sammansatta kännetecknets särskiljningsförmåga. B & S vill också peka på att det råder stor risk för förväxling eftersom det i förevarande fall är fråga om vardagliga småinköp. Vidare ska principen om den bleknande minnesbilden beaktas. En konsument som kommer i kontakt med något av

märkena lär komma ihåg att märket bestod av ordet PRIDE och således kommer väsentligen samma intryck att erhållas.

Haskal

Huvudvarumärket HASKAL används i marknadsföringen av alla bolagets produkter. Varumärket HASKAL med tillägget NORDIC PRIDE är ett varumärke som på försök använts på några produkter. Tillägget NORDIC PRIDE är att uppfattas som värdeattribut som ska relateras till just varumärket HASKAL och inget annat.

DOMSKÄL

Lika med PRV finner Patentbesvärslätten att det föreligger identitet mellan varorna ätliga oljor och fetter i klass 29 som båda märkena omfattar.

I Haskals ordmärke HASKAL NORDIC PRIDE ingår det äldre varumärket PRIDE i sin helhet. Förutsatt att PRIDE i det yngre märket HASKAL NORDIC PRIDE, även om det inte ensamt sätter sin prägel på det yngre märkets helhetsintryck, behåller en självständig kännetecknande ställning i detta kan det föreligga förväxlingsrisk med det äldre märket, jfr EU-domstolens avgörande i mål C-120/04, Medion AG, p. 37.

Ordelementet HASKAL inleder det yngre märket och är associationsfritt i förhållande till de varor som det avser. HASKAL framstår därmed, så som PRV konstaterat, som den dominerande och särskiljande delen i det yngre märket. Den geografiska benämningen NORDIC bidrar inte till det yngre märkets särskiljningsförmåga. Emellertid känns det gemensamma märkesordet PRIDE igen i det yngre märket och har en egen ställning i detta. Eftersom det äldre varumärket PRIDE inte kan anses vara direkt beskrivande för de berörda varorna, får det anses behålla sin kännetecknande ställning i det yngre sammansatta märket.

Vid en helhetsbedömning – och med beaktande av att märkena avser identiska varor – skiljer sig helhetsintrycket av det yngre märket

HASKAL NORDIC PRIDE inte i tillräcklig grad från det äldre märket PRIDE för att det inte ska föreligga någon förväxlingsrisk mellan märkena. Överklagandet ska därför bifallas och registreringen av varumärket HASKAL NORDIC PRIDE upphävas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, f. patenträttsrådet Ulf Hallin (skiljaktig) samt adjungerade ledamoten Jon Bergman.

F. patenträttsrådet Ulf Hallin är skiljaktig och anför:

Jag är ense med majoriteten fram till det tredje stycket i domskälen. Därefter är min bedömning följande.

Så som PRV konstaterat kan NORDIC PRIDE i sammanställningen HASKAL NORDIC PRIDE utläsas som ”nordisk stolthet” och därmed uppfattas som ett framhållande av kvalitén hos de aktuella varorna som saluförs under varumärket. På motsvarande sätt är det äldre märket PRIDE ägnat att uppfattas om ett framhållande av kvalitén hos varorna och har därmed en begränsad inneboende känneteckenskraft.

HASKAL är associationsfritt i förhållande till de varor som det yngre märket avser och sätter därmed sin prägel på detta. Märkesordet PRIDE kan därför inte anses behålla sin kännetecknande karaktär i märket. Det yngre märket HASKAL NORDIC PRIDE skiljer sig vid dessa förhållanden i sådan mån från det äldre märket PRIDE att det inte föreligger någon risk för förväxling med detta. Överklagandet ska därför avslås.