



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 22 oktober 2010

Klagande

Henkel AG & Co. KGaA

Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Tyskland

Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen GLISS OIL NUTRITIVE i visst utförande

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 15 januari 2010 angående int.reg. nr 967.633, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar frågan om giltighet i Sverige av den internationella registreringen av varumärket GLISS OIL NUTRITIVE i visst utförande 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.

Henkel AG & Co. KGaA (Henkel) har i Patentbesvärsträtten vidhållit sitt yrkande att den internationella registreringen av varumärket GLISS OIL NUTRITIVE i visst utförande ska medges giltighet i Sverige.

Bolaget har till grund för sin talan i första hand åberopat att märket GLISS OIL NUTRITIVE inte är förväxlingsbart med den motanförla firman GLIZZ MAKE UP (nr 800303-5568). Henkel har vidare gjort gällande att bolaget genom sina äldre registreringar av varumärken innehållande eller bestående av GLISS har en äldre rätt till kännetecknet. I sista hand har bolaget här åberopat att innehavaren av den motanförla firman lämnat medgivande till registreringens giltighet i Sverige.

Henkel har till utveckling av talan anförlt bl.a. följande. Bolagets äldsta GLISS-varumärke registrerades i Sverige 1973. Därefter har en rad GLISS-märken registrerats. Bolagsverket registrerade år 2004 den motanförla firman GLIZZ MAKE UP vilken inte ansågs förväxlingsbar med de tidigare registrerade GLISS-varumärkena. Motsvarande bedömning ska göras i förevarande fall. Varumärket GLISS OIL NUTRITIVE kan inte anses vara förväxlingsbart med den motanförla firman mot bakgrund av skillnaderna mellan GLISS och GLIZZ samt skillnaderna mellan orden MAKE UP och OIL NUTRITIVE. Vidare föreligger det inte någon risk för att varumärket GLISS OIL NUTRITIVE associeras med firman GLIZZ MAKE UP eftersom GLISS OIL NUTRITIVE ingår i Henkels serie av GLISS-varumärken.

DOMSKÅL

Henkels märke GLISS OIL NUTRITIVE i visst utförande är skyddat för bl.a. preparat för kropps- och skönhetsvård i klass 3. Det föreligger därmed likhet med sådan försäljning av sminkprodukter som enligt verksamhetsbeskrivningen ska bedrivas under den motanförla firman GLIZZ MAKE UP.

Dominanten i Henkels märke utgörs av ordet GLISS som främst fonetiskt, men även visuellt, företer stora likheter med dominanten GLIZZ i den motanförla firman. Det har inte gjorts gällande att något av de motstående kännetecknen skulle ge upphov till något särskilt föreställningsinnehåll med avseende på de varor respektive den verksamhet som de avser.

Vid en helhetsbedömning får varumärket GLISS OIL NUTRITIVE anses förväxlingsbart med den motanförla firman GLIZZ MAKE UP.

Vad Henkel anförlt om en tidigare rätt genom sina tidigare registreringar innehållande eller bestående av kännetecknet GLISS förlanleder ingen annan bedömning. Jfr Regeringsrättens beslut i RÅ 2006 ref. 75 (PIZZA PAPA JOHN'S i figur). Inte heller vad bolaget anförlt om ett innehav av en serie varumärken förlanleder någon annan bedömning. Angående betydelsen av en s.k. familj eller av en serie av varumärken, se PBR:s dom den 9 mars 2006 i mål 03-334 (CITIKEY).

Med hänsyn till det anförla krävs för att registreringen av varumärket GLISS OIL NUTRITIVE i visst utförlande ska medges giltighet i Sverige att innehavaren av den motanförla firman lämnar sitt medgivande. Henkel har i målet visat att innehavaren av firman har lämnat ett sådant medgivande. Överklagandet kan därför bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörlandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförlande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt adjungerade ledamoten Charlotte Dahl. Enhålligt.