



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 31 maj 2011

Klagande

NCA Facility Services AB, 556326-0628

Rålambsvägen 17, 112 59 Stockholm

Ombud: von Lode advokat aktiebolag

Box 47229, 100 74 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärkena NCA FACILITY SERVICES i figur m.fl.

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 9 februari 2010 angående v.ans. nr 08-00497, 08-00498, 08-04677, 08-04680 och PRV:s beslut den 31 maj 2010 angående v.ans. nr 09-01808 och 09-01809, se bilaga 1-6.

DOMSLUT

Patentbesvärslagen upphäver de överklagade besluten och visar ansökningarna åter till PRV för fortsatt handläggning.

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.

NCA Facility Services AB (NCA) har i Patentbesvärslätten angående registrering av varumärken innehållande bl.a. bokstavskombinationen NCA yrkat att ansökningarna ska godkännas i enlighet med följande i rangordning angivna varu- och tjänsteförteckning.

Yrkande 1

Varu- och tjänsteförteckning i enlighet med de överklagade besluten, med den preciseringen vad gäller målen 10-174 och 10-175, att tjänsten reparation/underhåll i klass 37 ska avse fastigheter.

Yrkande 2

Att utskänkning av mat och dryck; caféverksamhet, cateringverksamhet och restaurangverksamhet i klass 43 utgår ur varuförteckningen.

Yrkande 3

Att även återförsäljningstjänster avseende dryckesautomater för kaffe, te, choklad, mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker, varuautomater, kylapparater för mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker i klass 35 utgår.

Yrkande 4

Att, utöver den inskränkning som gjorts enligt alternativyrkande 2-3, resterande varor och tjänster i klass 35 utgår samt att, beträffande mål nr 10-080--10-082 och 10-174--175, även service, reparation och påfyllning av dryckesautomater för kaffe, te, choklad, mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; service, reparation och påfyllning av varuautomater; information avseende förutnämnda tjänster utgår i klass 37.

NCA har till grund för sin talan hållit fast vid att bolagets samtliga varumärken innehållande beteckningen NCA avseende bl.a. återförsäljartjänster avseende dryckesautomater för kaffe i klass 35,

företagskonsultationer m.m. i samma klass, reparation och underhåll/underhåll av fastigheter i klass 37 samt utskänkningstjänster avseende mat och dryck i klass 43 inte är förväxlingsbara med det motanförda gemenskapsvarumärket NCA Nueva Comercial Azucarera i figur (nr 6049092) omfattande bl.a. kaffe i klass 30 och företagsledning och företagsadministration i klass 35 eller den motanförda firman NCA SVERIGE HANDELSBOLAG (969701-8787) som enligt sin verksamhetsbeskrivning bl.a. ska bedriva försäljning av produkter såsom kaffe, juicer, vatten och guarana.

De sökta märkena i målen 10-174--10-175 (v.ans. nr 09-01808 och 09-01809) är heller inte förväxlingsbara med det motanförda gemenskapsvarumärket NCA (nr 2437143) avseende bl.a. underhåll och reparation av elektrolytiska celler för produktion av metaller, såsom aluminium, genom elektrolys av smälta salter och renovering av komponenter av sådana celler i klass 37.

NCA har vidare, som det får förstås, gjort gällande att bolaget genom tidigare registreringar har en bättre rätt till kännetecknet NCA, bl.a. genom NCA FACILITY SEVICES i figur, vm.reg. nr 380 683 och NCA NORDIC CLEANING ALLIANCE i figur, vm.reg. nr 364 633, för olika tjänster i klass 35 och för uthyrning av försäljningsautomater.

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

Gemenskapsvarumärket NCA Nueva Comercial Azucarera i figur är registrerat för bl.a. kaffe, te och socker i klass 30 medan bolagets märken avser tjänster i klass 43 där utskänkning av mat och dryck m.m. ingår. Någon likhet i varumärkesrättsligt hänseende föreligger inte mellan dessa produkter.

De motstående märkena skiljer sig tillräckligt åt vid en helhetsbedömning. Det är orimligt att som PRV fästa avgörande betydelse vid det faktum att bokstavskombinationen NCA sammanfaller i märkena och detta särskilt som NCA i genskapsmärket uppfattas som en förkortning av Nueva Comercial Azucarera. De uppenbara konceptuella olikheterna mellan kännetecknen utesluter all risk för förväxling. Färger och typsnitt skiljer sig markant åt mellan de motstående märkena. Det äldre märket

är utfört i röd text med vissa orange element mot vit botten. Bolagets varumärken har särpräglade utföranden. De grafiska skillnaderna och skillnaderna mellan varumärkena i sin helhet framkallar helt olika minnesbilder och det är uteslutet att den som konfronteras med bolagets märken respektive gemenskapsmärket tror att det föreligger några ekonomiska samband mellan respektive märkesinnehavare. Det är endast förkortningen NCA som överensstämmer mellan märkena. Några andra likheter finns inte. De varor som tillhandahålls under gemenskapsvarumärket kommer att efterfrågas under NCA samt firmadominanten Nueva Comercial Azucarera medan bolagets märken kommer att efterfrågas under NCA samt övriga komponenter i märkena. De associationsmässiga och konceptuella skillnaderna mellan gemenskapsmärket och bolagets märken är så betydande att all risk för förväxling kan uteslutas.

Vad som ovan redogjorts om avsaknaden av märkeslikhet och varuslags- och tjänsteslagslikhet gäller även den motanförla firman NCA SVERIGE HANDELSBOLAG. Det föreligger ingen som helst likhet mellan å ena sidan kaffe och å andra sidan dryckesautomater. En konsument som dricker kaffe ur en dryckesautomat tar inte heller på något sätt förgivet eller utgår ifrån att det kaffe som levereras ur automaten också tillverkas av den som tillhandahåller dryckesautomaten. Den enda likheten mellan bolagets varumärken och den motanförla firman är förekomsten av NCA.

DOMSKÄL

De ansökningar som handläggs gemensamt i förevarande mål är NCA FACILITY SERVICES i figur (mål 10-080, v.ans. nr 08-00497), NCA FACILITY SERVICES VI GÖR ALLT DET ANDRA i figur (mål 10-081, v.ans. nr 08-00498), NCA COFFEE SERVICE i figur (mål 10-082, v.ans. nr 08-04677), NCA OFFICE SUPPORT i figur (mål 10-083, v.ans. nr 08-04680), NCA FACILITIES MANAGEMENT i figur (mål 10-174, v.ans. nr 09-01808) samt NCA TECHNICAL SERVICES i figur (mål 10-175, v.ans. nr 09-01809).

PRV har som hinder mot vart och ett av dessa märken anfört firman NCA SVERIGE HANDELSBOLAG (969701-8787) och gemenskapsvarumärket NCA Nueva Comercial Azucarera i figur (nr 6049092) samt, mot märkena i mål 10-174--10-175, dessutom gemenskapsvarumärket NCA (nr 2437143).

Patentbesvärslätten gör följande bedömning.

Genom den i målen *10-174--10-175* gjorda begränsningen av tjänsterna reparation/underhåll i klass 37 till att endast avse fastigheter föreligger inte längre tjänsteslagslikhet med de tjänster för underhåll och reparation av elektrolytiska celler för produktion av metaller som det, beträffande dessa två märken, motanförda gemenskapsvarumärket NCA (nr 2437143) omfattar i samma klass. Detta märke utgör därför inte längre hinder mot registrering av dessa märken.

Vad gäller de sökta märkena i mål *10-080--10-082 och 10-174--10-175* föreligger det i varumärkesrättslig mening likhet mellan bl.a. återförsäljningstjänster avseende dryckesautomater för kaffe i klass 35, reparation och påfyllning av dryckesautomater för kaffe i klass 37 och caféverksamhet i klass 43 som de sökta varumärkena avser och den försäljning av produkter, bl.a. kaffe, som omfattas av den verksamhet som ska bedrivas under den motanförda firman NCA SVERIGE HANDELSBOLAG samt kaffe i klass 30 som bl.a. omfattas av gemenskapsvarumärket NCA Nueva Comercial Azucarera i figur.

De sökta märkena i mål *10-174--10-175* omfattar dessutom bl.a. återförsäljningstjänster avseende kaffe i klass 35 vilka i hög grad liknar såväl den försäljning av kaffe som omfattas av firmans verksamhetsbeskrivning som varan kaffe som gemenskapsvarumärket NCA Nueva Comercial Azucarera i figur avser i klass 30. Även beträffande de företagskonsultations- och kontorsadministrationstjänster i klass 35 som dessa märken avser föreligger likhet med den företagsledning och företagsadministration i samma klass som omfattas av gemenskapsvarumärket.

Mot bakgrund av den varuslagslikhet som konstaterats, samt med hänsyn till att det särskiljande elementet i de motstående kännetecknen utgörs av bokstavskombinationen NCA, är de sökta märkena vid en helhetsbedömning förväxlingsbara med den motanförda firman NCA SVERIGE HANDELSBOLAG samt med gemenskapsvarumärket NCA Nueva Comercial Azucarera i figur. Även enligt de alternativa yrkandena 1-3 kvarstår reparation och påfyllning av dryckesautomater för kaffe i klass 37 och dessutom, vad gäller mål *10-174--10-175*, återförsäljnings-

tjänster avseende kaffe i klass 35. Efter den i alternativ 4 gjorda begränsningen har dessa tjänster undantagits varvid det inte längre föreligger förväxlingsbarhet.

Vad gäller det sökta märket i mål 10-083 föreligger det likhet i varumärkesrättslig mening mellan återförsäljningstjänster avseende dryckesautomater för kaffe i klass 35, som det sökta märket bl.a. avser, och den nämnda firmans verksamhet samt varan kaffe i klass 30 som omfattas av gemenskapsvarumärket NCA Nueva Comercial Azucarera i figur. Även beträffande dessa motstående kännetecken finns en sådan likhet att de vid en helhetsbedömning är förväxlingsbara enligt yrkandet enligt alternativ 1-2. Efter den i alternativ 3 gjorda begränsningen av varuförteckningen föreligger inte längre förväxlingsbarhet.

På grund av det anförda ska överklagandet bifallas i enlighet med yrkandet enligt alternativ 4 vad gäller ansökningarna i mål 10-080--10-082 och 10-174--10-175 samt enligt alternativ 3 vad gäller ansökningen i mål 10-083.

Vad NCA anført om en tidigare rätt genom sina tidigare registreringar innehållande eller bestående av kännetecknet NCA föranleder ingen annan bedömning. Jfr Regeringsrättens beslut i RÅ 2006 ref. 75 (PIZZA PAPA JOHN'S i figur).

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 7 (Formulär B)

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