



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 5 oktober 2011

Klagande

L'ORÉAL S.A.

63/65 rue Henri Barbusse, Département des Marques,

FR-92585 Clichy Cedex, Frankrike

Ombud: Mattias Karlsson, Awapatent AB

Box 11394, 404 28 Göteborg

SAKEN

Registrering av varumärket SCARLETT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 17 februari 2010

angående v.ans. nr 09-06347, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

EE

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

YRKANDE M.M.

L'ORÉAL S.A. har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin ansökan.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att märket SCARLETT inte är förväxlingsbart med det motanförda gemenskapsvarumärket SCARLET RAIN.

Bolaget har till utveckling av sin talan, utöver vad som tagits upp i PRV:s beslut, anfört i huvudsak följande.

Det är uppenbart att de aktuella märkena skiljer sig åt såväl fonetiskt, visuellt som konceptuellt. Det faktum att SCARLET RAIN består av två ord utgör en uppenbar skillnad i jämförelse med det sökta märket.

Dessutom ger stavningen av SCARLET, som vid en översättning från engelska till svenska betyder scharlakan eller scharlakansrött, en annan betydelse än SCARLETT, som uppfattas som ett egennamn. En översättning av det motanförda märket är således scharlakansrött regn, vilket är helt skilt från namnet SCARLETT. Den konceptuella skillnaden förstärks av att SCARLET RAIN beskriver ett naturfenomen när regnet är rödfärgat. SCARLET RAIN kommer också att associeras med den kända låten Purple Rain av Prince. Någon sådan association ger däremot inte det sökta märket.

Vidare är det mycket vanligt förekommande att varumärken inom den relevanta produktkategorin innehåller benämningar på olika färger, t.ex. PINK PERFUME, LIGHT BLUE PERFUME och SILVER RAIN. Nämnade varumärken avser parfymers vars flaska har den färg som återfinns i varumärket. Med hänsyn härtill är det uppenbart att elementet SCARLET primärt fungerar som en färgangivelse för produktens färgmässiga utformning och således har en förhållandevis låg särskiljningsförmåga. Det är därför inte färgangivelsen som sådan som ger det bestående intrycket hos konsumenten utan ordet RAIN. Helhetsintrycken av märkena skiljer sig följaktligen åt och någon förväxlingsrisk kan inte anses föreligga.

Tilläggas kan att den berörda omsättningskretsens inköp av parfymer föregås av noggrann undersökning.

Bolaget har till stöd för sin talan givit in viss bevisning.

DOMSKÄL

Såväl det sökta märket SCARLETT som det motanförla gemenskapsvarumärket SCARLET RAIN omfattar parfymer i klass 3. Det råder därför identitet mellan de varor som de båda märkena omfattar.

De motstående märkena består i sin helhet respektive inleds av det, i förhållande till aktuellt varuslag, särskiljande ordet SCARLETT respektive SCARLET och märkena uppvisar därigenom likhet både ur fonetisk och visuell synvinkel, även med beaktande av att det motanförla gemenskapsvarumärket också innehåller ordet RAIN.

SCARLET kan, som anförts av L'ORÉAL S.A., översättas till scharlakansröd och det motanförla märket som helhet därmed till "rött regn". Ordelementen SCARLETT / SCARLET kan också utgöra ett namn. Oavsett hur det förhåller sig med den normala stavningen av detta namn, kan skillnaden i stavning endast efter en noggrann undersökning uppfattas visuellt och försvagar inte likheten mellan märkena ur ett konceptuellt perspektiv. De nämnda olikheterna medför sammantaget inte sådana, för omsättningskretsen klara och betydande, konceptuella skillnader som gör att märkena distanserar sig från varandra på ett avgörande sätt.

Vid dessa förhållanden finns det, även med beaktande av att omsättningskretsen avseende parfymer kan förväntas vara märkesmedveten, vid en helhetsbedömning en risk för förväxling mellan SCARLETT och SCARLET RAIN, i vart fall på så sätt att allmänheten kan tro att de varor som märkena avser kommer från företag med ekonomiska band.

Överklagandet kan på grund av det anförda inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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