



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 20 september 2011

PARTER

Klagande

Astrakan Strategisk Utbildning AB, 556606-6881
Ekenbergsvägen 113, 171 79 Solna
Ombud: Michael Plogell, Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB
Box 11920, 404 39 Göteborg

Motpart

Artisan Konsult AB, 556326-6104
Videum, 351 96, Växjö
Ombud: Advokatfirman Vinge KB
Box 4255, 203 13 Malmö

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen ASTRAKANMETODEN

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 26 mars 2010
angående vm.reg. nr 402.887, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärslätten upphäver det överklagade beslutet såvitt avser tjänsterna underhållning samt sport och idrottsaktiviteter i klass 41, till följd varav registreringen ska bestå avseende dessa tjänster.

LC

| | | | | |
|------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 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.

Astrakan Strategisk Utbildning AB (Astrakan) har i Patentbesvär-rätten, som det får förstås, i första hand vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket ASTRAKANMETODEN ska bestå för alla de tjänster som registreringen av märket omfattar. I andra hand har bolaget yrkat att registreringen ska bestå för de tjänster med avseende på vilka bolagets märke enligt rättens mening inte är förväxlingsbar med något av de motanförda märkena.

Artisan Konsult AB (Artisan) har bestritt ändring.

Astrakan har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket ASTRAKANMETODEN inte är förväxlingsbart med vare sig varumärket ASTRAKAN (vm.reg. 357980) eller gemenskapsmärket ASTRAKAN (reg. nr 5091491). Bolaget har vidare anfört att kännetecknet ASTRAKAN-METODEN är väl känt för de tjänster som märket avser, och därmed inarbetat i vart fall i Stockholm med omnejd, varvid det kan bestå vid sidan av de motstående märkena innehållande ordet ASTRAKAN.

Artisan har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket ASTRAKANMETODEN är förväxlingsbart med varumärkena bestående av märkesordet ASTRAKAN.

Till utveckling av talan har parterna anfört bl.a. följande.

Astrakan

Astrakan är per definition en äppelsort. Äpplen förknippas allmänt med kunskap. Det finns många näringsidkare i Sverige som på så sätt försöker associera till kunskap genom att nyttja ordet som ett kännetecken, enligt Bolagsverket finns det 17 registrerade firmor i vilka ordet ingår som led. Astrakan har därför begränsad särprägel. Det ifrågasätts inte att märkeslikhet föreligger vad gäller orden som sådana.

Det föreligger inte i sig varuslagslikhet mellan klasserna 16 och 41. Det kan inte reservationslöst vitsordas att instruktionstjänster ligger väl nära instruktionsmaterial. Vid förväxlingsbedömningen måste även

beaktas Astrakans historiska användning av varumärket och den inarbetning som skett. Astrakan har använt kännetecknet **ASTRAKANMETODEN** sedan 1996. Omsättningen de senaste fem åren har varierat mellan 14- 22 miljoner kr per år. Kostnaderna för marknadsföringsinsatser uppgår till ca 2 miljoner kr per år. Omsättningskretsen utgörs av personer och företag med specifika fackkunskaper. Av de intyg m.m. som bolaget givit in framgår att varumärket **ASTRAKANMETODEN** är väl känt.

Artisan

Det är bolagets uppfattning att varor och tjänster i klasserna 16 och 41 har ett nära samband eftersom den som tillhandahåller utbildnings- och instruktionstjänsterna även ofta tillhandahåller undervisnings- och instruktionsmaterial och vice versa. Det finns också ett nära samband mellan varorna och tjänsterna i de två klasserna i den meningen att de kompletterar varandra. Gränsen mellan vad som faktiskt utgör undervisnings- instruktionsmaterial och vad som utgör en ren utbildnings- instruktionstjänst är i många fall svårdefinierad. Såsom PRV slagit fast finns det således en uppenbar risk att omsättningskretsen uppfattar ett gemensamt kommersiellt ursprung för varorna och tjänsterna.

Astrakan har inte visat att förväxlingsbarhet skulle föreligga varken inom eller utanför kretsen av de sex kunder vars intyg Astrakan åberopat. Det är vidare Artisans uppfattning att Astrakans historiska användning av varumärket **ASTRAKANMETODEN** saknar relevans i detta ärende. Eventuella intyg och annat material rörande användning och eventuell inarbetning ska därför lämnas utan avseende.

Astrakan har i Patentbesvärsträtten åberopat viss bevisning angående användningen av bolagets varumärke.

DOMSKÄL

Patentbesvärsträtten delar PRV:s bedömning att det föreligger ett sådant samband mellan de tjänster i form av undervisning/utbildning och

anordnande av handledning/instruktion som det yngre varumärket ASTRAKANMETODEN avser i klass 41 och sådant instruktionsmaterial som de äldre varumärkena ASTRAKAN bl.a. omfattar i klass 16 att likhet mellan dessa tjänster respektive varor får anses föreligga. Mellan den underhållning och de sport- och idrottsaktiviteter som det yngre märket avser i klass 41 och de varor och tjänster som de äldre märkena är registrerade för råder dock inte någon likhet.

Patentbesvärslätten delar också PRV:s bedömning att prefixet ASTRAKAN är den särskiljande och därmed dominerande delen i det yngre märket samt att det yngre märket ASTRAKANMETODEN därför är förväxlingsbart med de äldre varumärkena ASTRAKAN med avseende på de ovannämnda tjänsterna i form av undervisning/utbildning och anordnande av handledning/instruktion, men inte på tjänsterna i form av vare sig underhållning eller sport- och idrottsaktiviteter. I vad mån det yngre varumärket gjorts känt saknar betydelse för denna bedömning eftersom bestämmelsen i numera 1 kap. 15 § varumärkeslagen (2010:1877) om verkan av passivitet i vissa fall, som Astrakan åberopat, inte äger tillämpning i det administrativa registreringsförfarandet enligt lagens andra kapitel. Jfr Patentbesvärslättens dom i mål 98-120 (ROBIN HOOD) och 98-121 (FLÄKT TEKNIK i figur).

På grund av det anförda ska registreringen bestå med avseende på de sistnämnda tjänsterna.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och adjungerade ledamoten Jon Bergman. Enhälligt.