



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 28 september 2011

## **Klagande**

Laboratoire Garnier & Cie (Société en nom collectif)

281, rue Saint-Honoré, FR-75008 Paris, Frankrike

Ombud: Awapatent AB

Box 11394, 404 28 Göteborg

## **SAKEN**

Registrering av varumärket NORDIC ESSENTIALS

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 24 maj 2010

angående v.ans. nr 09-05279, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

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.**

Laboratoire Garnier & Cie (Garnier) har i Patentbesvärsträtten vidhållit sin ansökan.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket NORDIC ESSENTIALS inte är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket ESSENTIALS (reg. nr 5027974).

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

PRV har tidigare beviljat registrering för en mängd varumärken vari delementet ESSENTIALS ingår och vilka, i likhet med det sökta märket, såsom inledande del i varumärket har ett element som har motsvarande särskiljningsförmåga som NORDIC, såsom exempelvis NATURE ESSENTIALS, CAREFREE ESSENTIALS, PURE ESSENTIALS och ORGANIC ESSENTIALS. Dessa varumärken är registrerade för identiska eller liknande varor som det sökta märket. Dessa omständigheter tyder snarast på att ordet ESSENTIALS saknar eller har mycket liten särskiljningsförmåga.

Vidare har bolaget vid tidigare ansökningar om varumärken som innehåller ESSENTIALS av PRV förelagts att införa en disclaimer för just ordet ESSENTIALS (såsom till exempel registreringen av MATRIX ESSENTIALS). Ordet ESSENTIALS är mycket vanligt förekommande som delement i olika varumärken. Skyddsomfånget för det motanförda varumärket som endast består av ordet ESSENTIALS måste antas vara snävt och begränsat till i princip identiska märken för identiska varor.

PRV:s bedömning att ESSENTIALS skulle utgöra det dominerande elementet i varumärket NORDIC ESSENTIALS är inte korrekt då ordet NORDIC är det inledande elementet i varumärket och praxis fastslår att inledande element i ett varumärke har störst påverkan på helhetsintrycket. Endast det faktum att det motanförda varumärket ingår som helhet är inte tillräckligt för att varumärkena ska anses vara lika varandra. För det fall att likhet mellan märkena ändå anses föreligga måste denna emellertid bedömas såsom mycket ringa.

Vad avser varuslagslikheten är de aktuella varorna olika till sin art, har olika syften, har olika funktioner, helt olika användningsområden, tillhandahålls på olika försäljningsställen och har helt skilda emotionella och personliga associationer för konsumenten. Det enda som förenar de aktuella varorna är att de innehåller doftande substanser, vilket inte är tillräckligt för att konstatera att de också ska anses likna varandra.

NORDIC ESSENTIALS avser varor av exklusivt slag med en hög prisnivå som innebär att inköp föregås av noggranna överväganden till skillnad mot varorna som motanfört varumärke avser vilka betingar ett relativt lågt pris och utgör vardagliga inköpsvaror utan närmare överväganden inför inköp.

Den inneboende särskiljningsförmågan hos gemenskapsvarumärket måste anses vara mycket begränsad i förhållande till de aktuella varorna och eftersom det saknas minsta indikation på att märket ens använts, medför detta att skyddsomfånget för det motanförda gemenskapsvarumärket måste vara mycket begränsat.

## DOMSKÄL

Det sökta märket NORDIC ESSENTIALS avser bl.a. parfym i klass 3. Det motanförda gemenskapsvarumärket ESSENTIALS omfattar parfympreparat för luft i samma klass samt apparater och instrument, alla för parfymering, rening och uppfriskning av luft, delar och komponenter till alla nämnda varor i klass 11.

Visserligen finns vissa olikheter mellan de varor som respektive märke avser, främst i det att de varor som det motanförda märket omfattar inte används för kropps- eller skönhetsvård. Mellan parfym m.m. å ena sidan och parfympreparat för luft m.m. å den andra finns dock, som PRV också anfört, den likheten att de är kemisk-tekniska produkter som innehåller doftämnen.

Omsättningskretsen avseende de aktuella varorna får anses utgöras av konsumenter i allmänhet. Det måste dock beaktas att köparna av parfym och kosmetika kan förväntas vara märkesmedvetna och därmed

särskilt uppmärksamma på varornas kommersiella ursprung (se Patentbesvärsrättens dom i mål 05-423 DOFF).

Garnier har inte visat att essentials kommit att utgöra en i varumärkesrättslig mening sedvanlig eller beskrivande beteckning för t.ex. parfympreparat för luft som det motanförda märket är registrerat för.

Märkesordet ESSENTIALS kan dock härledas till bl.a. det engelska ordet essential med betydelsen väsentlig m.m. Ordet essential kan i denna betydelse inte anses vara beskrivande för de varor som de motstående märkena avser. Genom sin hänsyftning på något väsentligt får ordet närmast sägas ha en suggestiv karaktär på varor av det aktuella slaget.

Märkesordet NORDIC i Garniers märke är utan tvekan ägnat att uppfattas i sin betydelse nordisk och kan därmed användas för att beskriva varor med anknytning till parfymer som det sökta märket avser. Angående distinkтивiteten hos geografiska namn som varumärke, se EG-domstolens dom i mål C-108-109/97 (CHIEMSEE-fallet) och Patentbesvärsrättens dom i mål 00-334 (ALASKA).

Vid dessa förhållanden får den framträdande delen av Garniers märke, så som PRV funnit, anses vara ordet ESSENTIALS, vilket ord är identiskt med det motanförda äldre gemenskapsvarumärket ESSENTIALS.

I betraktande av att märkesordet ESSENTIALS har en kännetecknande ställning i Garniers märke finner Patentbesvärsrätten vid en helhetsbedömning av de motstående märkena att Garniers varumärke NORDIC ESSENTIALS är förväxlingsbart med det motanförda gemenskapsvarumärket ESSENTIALS, i vart fall på så sätt att allmänheten kan tro att de varor som märkena avser kommer från företag med ekonomiska band. Angående betydelsen av ett ord med kännetecknande ställning, jfr EU-domstolens avgörande i mål C-120/04, Medion AG, p. 37.

Överklagandet ska på grund av det anförda avslås.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 2 (Formulär B)

---

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