



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 30 december 2011

PARTER

Klagande

Oy Karl Fazer Ab
PB 4, 00941 Helsingfors, Finland
Ombud: Helena Perneborg, GROTH & CO KB
Box 6107, 102 32 Stockholm

Motpart

Compass Group Holdings Plc
Compass House, Guildford Street, Chertsey, KT16 9BQ, Storbritannien
Ombud: Awapatent AB
Box 5117, 200 71 Malmö

SAKEN

Giltighet av de internationella varumärkesregistreringarna AMIGO SHOP TO GO i figur och AMIGO SHOP TO GO

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 13 augusti och 10 december 2010 angående int.reg. nr 809.106 och 809.429, se bilaga 1-2

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandena.

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.

Oy Karl Fazer Ab (Fazer) har i Patentbesvärsrätten vidhållit sina yrkanden att de internationella registreringarna av AMIGO SHOP TO GO i figur och AMIGO SHOP TO GO inte ska medges giltighet här i landet.

Compass Group Holdings Plc (Compass) har bestritt ändring.

Fazer har till grund för sin talan hållit fast vid att Compass båda varumärken är förväxlingsbara med Fazers äldre varumärken bestående av märkesordet AMICA.

Compass har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående märkena inte är förväxlingsbara.

Parterna har till utveckling av talan, utöver vad som tagits upp i PRV:s beslut, anfört bl.a. följande.

Fazer

Den dominanta delen i Compass märken är märkesordet AMIGO. Tillägget "SHOP TO GO" får i detta sammanhang och i relation till avsedda tjänster anses ha en närmast "obefintlig" betydelse. De motstående märkena uppvisar en stor grad av likhet i det att de inleds med två identiska stavelser AM-I. Visuellt men till stor del även fonetiskt måste den efterföljande bokstäverna C respektive G anses snarlika. Av praxis läggs störst vikt vid märkenas inledning.

Innebörden av de båda orden AMICA och AMIGO är välkända för svenska konsumenter och uppfattas som väninna respektive vän. Huruvida orden är italienska eller spanska är inte relevant. Det viktiga är hur orden uppfattas associationsmässigt.

Märket AMICA har en stark särskiljningsförmåga då dess betydelse eller konceptuella innebörd saknar relevans i relation till avsedda tjänster. De motstående märkena används för stor och snabb tillgänglighet av bl.a. mat och caféprodukter i köpcentra, på sjukhus och på företag.

Sammantaget finns det en stor risk att konsumenterna kan förledas tro att de motstående märkena har samma kommersiella ursprung.

Compass

Compass varumärken innehåller båda märkesorden AMIGO SHOP TO GO och man kan inte bortse från orden SHOP TO GO. Inte heller kan man bortse från den särskilda utföringsform märket har i den internationella registreringen nr 809106.

Fazers märken AMICA består av ett ord och tre stavelser medan Compass märken består av fyra ord och sex stavelser. Slutleden -GO och -CA uttalas helt olika.

Bolaget håller med PRV att AMICA i Sverige har karaktären av ett fantasiord och att den genomsnittliga svenske konsumenten inte känner till det italienska ordets betydelse och inte förstår den språkliga och konceptuella likheten mellan det italienska ordet amica och det spanska ordet amigo.

Det bestrids att de motstående märkena används på samma sätt och för samma ändamål. Compass använder sitt märke AMIGO SHOP TO GO i figur som ett kännetecken för dygnetruntöppna butiker som erbjuder godis, läsk, kaffe, smörgåsar, tidningar, tobak etc. Märket riktar sig till vanliga konsumenter som går förbi dvs. business-to-consumer-tjänster. Fazers kännetecken AMICA används uteslutande för måltidstjänster till näringsliv och offentlig sektor, dvs. business-to-business-tjänster. Varumärkena riktar sig således till två helt olika omsättningskretsar.

Vid en samlad bedömning kan de motstående märkena inte anses vara förväxlingsbara.

DOMSKÄL

Patentbesvärslätten finner inte skäl att göra någon annan bedömning av frågan om förväxling än den PRV gjort. Överklagandena ska därför avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt f. patenträttsrådet Ulf Hallin. Enhälligt.