



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 28 mars 2012

## **PARTER**

### **Klagande**

Onninen Oy  
Pl 109, FI-01301 VANTAA, Finland  
Ombud: Albihns.Zacco AB  
Box 5581, 114 85 Stockholm

### **Motpart**

MEDION AG  
Gänsemarkt 16-18, 45127 Essen, Tyskland  
Ombud: Rennenkampff & Partner Aktiebolag  
Box 104, 551 13 Jönköping

## **SAKEN**

Upphävande av varumärkesregistreringen OPAL

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 17 mars 2011  
angående vm.reg. nr 404.637, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet till följd varav registreringen av varumärket OPAL (vm.reg. 404637) ska bestå.

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.**

Onninen Oy har i första hand vidhållit att registreringen av varumärket OPAL ska bestå med den varuförteckning som omfattas av det överklagade beslutet. I andra hand har bolaget begränsat varuförteckningen genom att i klass 9 stryka varorna ”apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; räknemaskiner.”

MEDION AG har bestritt ändring.

Onninen har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket OPAL inte är förväxlingsbart med de motanförda internationella registreringarna av varumärkena GoPal i visst utförande (nr 907042 och 924565), med giltighet inom EU.

MEDION har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående varumärkena är förväxlingsbara.

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

Onninen

Det föreligger tydliga skillnader i varuslag mellan de motstående märkena. GoPal i visst utförande är registrerade för varor som relaterar till mobiltelefoner i klass 9 medan bolagets märke OPAL avser varor av annat slag i samma klass.

Förväxlingsbedömningen bör ske mot bakgrund av märkenas särpräglade och dominerande beståndsdelar. Bolagets märke har lydelsen OPAL med ett klart och förståeligt betydelseinnehåll för berörda konsumenter. Invändarens märke GoPal i visst utförande är sammansatt av de engelska orden Go och Pal. Även dessa ord uppfattas tydligt av berörda konsumenter. Detta innebär att MEDIONS märke kommer uppfattas ha ett meningsinnehåll som på ett avgörande sätt skiljer sig från betydelsen hos OPAL. Även visuellt och fonetiskt skiljer sig de motstående märkena tydligt åt.

## MEDION

Bolaget delar PRV:s bedömning att det föreligger påtagliga visuella och fonetiska likheter mellan märkena OPAL och GoPal i visst utförande och att dessa i kombination med föreliggande varuslagslikhet medför förväxlingsbarhet i varumärkeslagens mening. Den av Onninen i andra hand gjorda begränsningen av varuförteckningen föranleder ingen annan bedömning.

## **DOMSKÄL**

Patentbesvärslätten delar PRV:s bedömning att de varor som det yngre märket OPAL avser i klass 7, 8 och 9 inte i varumärkesrättslig mening är tillräckligt lika den vara ("programs stored on data media, in particular for navigation apparatus") som det äldre märket GoPal i visst utförande (reg. nr 924565) avser för att märkena ska anses förväxlingsbara. Detta märke utgör därmed inte hinder mot det yngre märket.

Patentbesvärslätten delar även PRV:s bedömning att det inte föreligger någon likhet mellan de varor de varor i klass 7 och 8 som det yngre märket OPAL avser och de varor i klass 9 som omfattas av det äldre märket GoPal i visst utförande (reg. nr 907042). Däremot finner Patentbesvärslätten, i likhet med PRV, att det i varumärkesrättslig mening finns en likhet mellan de varor som de båda märkena omfattar i klass 9.

Onninens varumärkesregistrering består av ordet OPAL medan den motanförda internationella registreringen består av märkesordet GoPal i visst utförande. Varor sålda under det yngre märket OPAL kommer att efterfrågas under OPAL medan varor sålda under det äldre märket kommer, på grund av hur märket är utformat, att efterfrågas under Go och Pal som om märket innehöll de båda engelska orden särskrivna. Mellan det äldre och det yngre märket föreligger därmed beaktansvärda skillnader. Till detta kommer också att de båda märkena har olika betydelseinnehåll.

Med hänsyn härtill är det yngre märket OPAL vid en helhetsbedömning inte förväxlingsbart med det äldre internationellt registrerade varumärket GoPal i visst utförande (reg. nr 907042). Överklagandet ska därför bifallas.

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

---

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