



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 6 september 2013

## **Klagande**

ML

## **SAKEN**

Registrering av varumärket ULTIMA ESPERANZA

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 30 augusti 2012  
angående varumärkesansökan nr 12-00539, 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				

**YRKANDEN M.M.**

ML har i Patentbesvärsrätten, i första hand yrkat att registrering beviljas för varumärket ULTIMA ESPERANZA, en ändring i förhållande till det överklagade beslutet, på det sättet att bindestrecket mellan märkesorden tagits bort. I andra hand har ML yrkat att registrering medges för märket ULTIMAESPERANZA och i sista hand att märket godkänns i det utförande som prövats genom det överklagade beslutet, ULTIMA-ESPERANZA.

ML har till grund för sin talan hållit fast vid att det inte föreligger förväxlingsbarhet mellan det sökta varumärket enligt något av yrkandena och det tidigare registrerade gemenskapsvarumärket ESPERANZA i visst utförande (nr 8812125).

Till utveckling av talan har ML, utöver vad han åberopat i PRV, anfört följande.

Eftersom det motanfödda märket ESPERANZA i visst utförande är registrerat för t.ex. barnsängar, modellfordon, kontorsmöbler och brädspel så kommer aldrig svenska romaner att ges ut under detta märke.

ULTIMA ESPERANZA har tonvikt på båda leden. ULTIMA är inte endast ett förstärkande ord till ESPERANZA, utan ULTIMA är nyckeln till begreppet och själva affärsidén.

Han har upprepade gånger, utan att lyckas, sökt kontakt med företrädare respektive ombud för det kinesiska bolaget Twinkle Brilliance, som innehar det motanfödda märket.

**DOMSKÄL**

Patentbesvärsrätten konstaterar att den gjorda ändringen av varumärket till ULTIMA ESPERANZA, enligt yrkandet i första hand, ligger inom ramen för de ändringar som är tillåtna att göra enligt 2 kap. 2 § varumärkeslagen.

Patentbesvärslätten delar PRV:s bedömning att det föreligger varuslagslikhet mellan sådan förlagsverksamhet, konsultation avseende förlagsverksamhet och förlags- och utgivningstjänster i klass 41 som det sökta märket avser och trycksaker och tryckta publikationer som det motanförda märket bl.a. omfattar i klass 16.

Såväl det sökta som det motanförda märket innehåller dominanten ESPERANZA som är det spanska ordet för hopp, förväntan. Visuellt och fonetiskt är de motstående märkena därför lika. Den omständigheten att ESPERANZA i det äldre märket givits ett visst utförande medför ingen annan bedömning. ULTIMA i det sökta märket utgör närmast en bestämning till ESPERANZA. Såsom PRV anført föreligger det därmed en risk för att omsättningskretsen kan få uppfattningen att det finns ett kommersiellt samband mellan de varor och tjänster som tillhandahålls under de motstående märkena. Det enligt förstahandsyrkandet sökta märket ULTIMA ESPERANZA är därmed förväxlingsbart med det motanförda gemenskapsmärket ESPERANZA i visst utförande.

En ändring av märket enligt yrkandet i andra hand, vilken också får anses tillåten, eller ett utförande av märket i enlighet med det överklagade beslutet, enligt yrkandet i tredje hand, medför inte någon annan bedömning.

Överklagandet kan därför inte bifallas.

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

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande Jeanette Bäckvall, referent och f. patenträttsrådet Ulf Hallin. Enhälligt.