



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 26 februari 2014

## **PARTER**

### **Klagande**

Havana Club Holding, société anonyme  
5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg  
Ombud: Bengt Eliasson  
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm

### **Motpart**

Bodegas Maximo, S.L.  
Camino Viejo de Logroño 26, E-01320 Oyón (Alava), Spanien  
Ombud: Hanna Hansson  
Awapatent AB, Box 45086, 104 30 Stockholm

## **SAKEN**

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen HAVANA CLUB MAXIMO

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 19 november 2012 angående int.reg. nr 1003042, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärslagen upphäver det överklagade beslutet och visar frågan om giltighet av den internationella varumärkesregistreringen HAVANA CLUB MAXIMO åter till PRV för fortsatt handläggning.

**YRKANDEN M.M.**

Havana Club Holding, société anonyme (Havana) har vidhållit att registreringen av det internationella varumärket HAVANA CLUB MAXIMO ska gälla i Sverige.

Bodegas Maximo, S.L. (Bodegas) har bestritt ändring.

Havana har till grund för sin talan hållit fast vid att bolagets internationella märke HAVANA CLUB MAXIMO inte är förväxlingsbart med det motanförla äldre gemenskapsvarumärket MAXIMO (nr 6642284).

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

Till utveckling av talan har parterna, utöver vad som anförts i PRV, anförft följande.

Havana

Varumärket HAVANA CLUB är inte bara inarbetat utan besitter även en omfattande renommé både internationellt och i Sverige. Varumärket HAVANA CLUB rankades i februari 2009 som nr 25 bland de mest kända premiumvarumärkena i hela världen enligt Impact Databank. Kännedomen bekräftas av den marknadsundersökning som utfördes av Synovate under 2010. HAVANA CLUB är ett av de snabbast växande märkena i världen. Under 2011 såldes 45 miljoner buteljer och varumärket hamnade på 22 plats på Impact Top 100. Varumärket ligger nu på andra plats bland internationella romvarumärken i världen utanför USA och är världsledande inom segmentet premium och högkvalitativ rom. Varumärket utsågs nyligen till No. 1 Elite Brands av tidskriften IWSR Magazine.

Redan på grund av det nämnda måste det vara uppenbart att det inte kan föreligga någon risk att konsumenter skulle förväxla HAVANA CLUB MAXIMO med det motanförla märket MAXIMO. Konsumenter köper HAVANA CLUB i sin egenskap av en av flera varianter av HAVANA CLUB. Ordet MAXIMO i egenskap av suffix i varumärket HAVANA CLUB MAXIMO kommer då att vid sidan av HAVANA CLUB

ha en underordnad betydelse vid valet av produkt. Särskilt med beaktande av den låga graden av särskiljningsförmåga som ordet MAXIMO i sig besitter.

PRV har i sitt beslut helt bortsett ifrån att det är fråga om en premiumprodukt där konsumenten vanligtvis gör ett noggrannare val än vad som är fallet med andra konsumtionsvaror. Då kommer även inarbetningen av HAVANA CLUB stå som en garanti för att konsumenterna inte ska göra ett sådant antagande att märkena kommer från företag med ekonomiska samband. De av PRV åberopade avgörandena är inte direkt relevanta i det här fallet. I avgörandet C-120/04 (Medion AG) konstaterade EU-domstolen att det äldre märket LIFE hade normal särskiljningsförmåga. I förevarande fall har det äldre märket ett begränsat skyddsomfång enligt PRV. I Patentbesvärsrättens avgörande i mål nr 09-208 hade de två första orden i det äldre märket, enligt den skiljaktige ledamoten, en starkare ställning än det gemensamma ordet som hade en svagare särskiljningsförmåga. PRV har missat ett avgörande från Patentbesvärsrätten mål nr 00-518, PEPSI MAX mot bl.a. varumärket MAX där rätten konstaterade att MAX i det yngre märket närmast var beskaffenhetsangivande och ägnat att förstärka detta.

### Bodegas

Havana har endast inlämnat bevisning om att HAVANA CLUB är inarbetat. Dock har det inte förts någon bevisning om märket HAVANA CLUB MAXIMO. Det saknar i sammanhanget betydelse vilken grad av särskiljningsförmåga som det yngre märket har. Den bevisning som ingetts syftar dessutom enbart på att visa inarbetning av den del av varumärket som inte innehåller det äldre märket. Som det förstås är det Havanas uppfattning att om HAVANA CLUB är inarbetat och besitter renommé kan det inte föreligga någon risk att konsumenterna förväxlar märkena. Ett sådant resonemang står i konflikt med det huvudsakliga syftet med en varumärkesregistrering, dvs. att garantera ursprunget i fråga om en vara så att konsumenterna utan risk för förväxling kan särskilja denna vara från varor som har ett annat ursprung. En innehavare av en äldre rättighet skulle enligt Havanas resonemang inte ha någon möjlighet att hävda sin varumärkesrättighet i en situation då deras

varumärke inkorporerades i ett sammansatt varumärke gemensamt med ett välkänt varumärke eller firmanamn.

Enligt Bodegas mening har märkesdelen MAXIMO i det yngre märket en lika framträdande placering som märkets övriga element.

De motstående märkena avser identiska varor. Konsumenterna kommer inte att ha de båda varumärkena framför sig samtidigt. Det finns därför en befogad oro för att konsumenter som tidigare köpt produkter under märket MAXIMO kan förväxla dessa med de varor som säljs under Havanas märke.

MAXIMO innehar normal särskiljningsförmåga för sitt varuslag. Det spanska ordet är ingen vedertagen beteckning för alkoholhaltiga drycker eller egenskaper därför. MAXIMO är inget vedertaget begrepp i det svenska språket och har ingen omedelbar innebörd för allmänheten. Märket för därmed inte tankarna till alkoholhaltiga drycker och har inte heller ett begränsat skyddsomfång. Patentbesvärsmålet nr 00-518 är inte jämförbart med förevarande mål. Såsom uttalas i domskälen framträder en förnamnskaraktär i förgrunden när MAX används ensamt men när det ställs samman med andra märkeselement kan det få en beskaffenhetsangivande karaktär.

Havana har genmält.

Det kan noteras att Bodegas har vitsordat att varumärket HAVANA CLUB i sig är att betrakta som ett väl ansett varumärke. När konsumenten läser HAVANA CLUB MAXIMO från vänster till höger, kommer konsumenten inledningsvis att läsa de två första orden HAVANA CLUB och kommer då omedelbart att förstå att HAVANA CLUB MAXIMO är en variant av rom ingående i HAVANA CLUB sortimentet. Innehavaren av ett varumärke som MAXIMO kan rimligtvis inte åtnjuta en generell exklusiv ensamrätt till ett ord som är mer eller mindre beskrivande.

Havana har givit in viss ytterligare utredning i målet.

## DOMSKÄL

Så som PRV anført föreligger det identitet mellan de alkoholhaltiga drycker i klass 33 som omfattas av de motstående varumärkena.

Som PRV också anført företer det äldre märkesordet MAXIMO visuell likhet med de båda svenska orden maximal och maximum samt utgör det spanska ordet för maximal/störst. MAXIMO får därigenom anses besitta en något lägre grad av särskiljningsförmåga med avseende på de varor som omfattas av varumärket eftersom det exempelvis kan ange en egen- skap hos dessa.

Patentbesvärshöret delar vidare PRV:s bedömning det föreligger viss visuell och fonetisk likhet mellan de motstående märkena eftersom ordet MAXIMO ingår i båda märkena.

I det yngre sammansatta märket HAVANA CLUB MAXIMO framstår beteckningen MAXIMO närmast som en bestämning till HAVANA CLUB. Det äldre märket MAXIMO behåller därmed inte sin självständiga kännetecknande ställning i det yngre sammansatta märket. Härigenom medför tillägget HAVANA CLUB att det yngre märket skiljer sig tillräckligt från MAXIMO för att risk för förväxling med detta märke inte ska anses föreligga.

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

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.