



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 4 juni 2014

PARTER

Klagande

Tanoshimu AB, 556770-7749

Kullagatan 26, 215 67 Malmö

Ombud: Sara Lindeskog

Advokatbyrån Gulliksson AB Box 4171, 203 13 Malmö

Motpart

CBM Creative Brands Marken GmbH

Kalandergasse 4, 8045 Zürich, Schweiz

Ombud: Sara Sparring,

Synch Advokat AB, Box 3631, 103 59 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen HOLY LAMA NATURALS

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 30 november 2012
angående varumärkesregistrering nr 413.244, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet och förordnar
att varumärkesregistreringen HOLY LAMA NATURALS 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.

Tanoshimu AB har yrkat att varumärkesregistreringen HOLY LAMA NATURALS ska bestå.

CBM Creative Brands Marken GmbH (CBM) har bestritt ändring.

Tanoshimu har som grund för sin talan anfört att HOLY LAMA NATURALS inte är förväxlingsbart med CBM:s gemenskapsvarumärke HOLY (nr 4265971) registrerat för varor i klass 3.

CBM har som grund för sitt bestridande hållit fast vid att varumärket HOLY LAMA NATURALS är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket HOLY.

Tanoshimu har till utveckling av sin talan anfört följande.

Trots att HOLY ingår i sin helhet i bolagets märke skiljer sig märkena åt visuellt, fonetiskt och konceptuellt och ger olika helhetsintryck.

Visuellt skiljer sig märkena eftersom Tanoshimus märke innehåller tre klart urskiljbara ordelement, HOLY LAMA NATURALS. HOLY är inte vare sig visuellt eller fonetiskt dominerande i förhållande till de andra elementen och utgör endast ett adjektiv till huvudordet LAMA. HOLY har i detta sammanhang ingen självständig betydelse annat än som förstärkningsuttryck till det särskiljande LAMA och den semantiska skillnaden är avgörande då den medför att märkenas helhetsintryck skiljer sig helt från varandra. I förhållande till de varor som omfattas av registreringen är elementet LAMA inte mindre särskiljande. Det sammansatta självständiga elementet är istället HOLY LAMA vilket är ett etablerat semantiskt uttryck. Paralleller kan dras till andra uttryck som använder ordet HOLY (helig) som ett förstärkande uttryck till substantivet, huvudelementet, såsom HOLY POPE, HOLY SPIRIT, HOLY BIBLE etc.

Fonetiskt skiljer märkena sig åt eftersom Tanoshimus märke utöver det gemensamma ordet HO-LY (innefattandes två stavelser) även innefattar stavelserna LA-MA och NA-TU-RAL (fem extra stavelser). Betoningen i

HOLY LAMA NATURALS är på det andra ordet i bolagets sammansatta märke, LAMA.

Den särskiljande sammansättningen HOLY LAMA medför också en konceptuell skillnad i det att märket konceptuellt knyter an till den tibetanska religiösa traditionen. LAMA är ett etablerat semantiskt uttryck för en tibetansk munk såväl på engelska såsom i det svenska språket. Svenska Akademiens ordlista och Oxford Online Dictionary refererar till lama som tibetansk munk. Omsättningskretsen, dvs. den svenska slutkonsumenten, kommer att förstå och uppfatta det särskiljande elementet i Tanoshimus märke som HOLY LAMA.

I ett beslut av invändningsenheten i OHIM för gemenskapsregistreringen nr. 008256381 har samma invändare invänt mot bolagets ansökan om registrering och baserat invändningen på samma gemenskapsregistrering, nr 4265971 utan framgång. Det finns ingen anledning att anta att den svenska omsättningskretsen skulle tolka uttrycket på ett annat sätt.

Ett exempel på kosmetikamärken där begreppet "holy" används som förstärkande begrepp ger emellertid varumärket Holy Land Cosmetics, som används för kosmetika baserat på Dödahavskomponenter som också marknadsförs i Sverige.

Tanoshimu bestrider att den inneboende särskiljningsförmågan för märket HOLY i förhållande till de aktuella varorna är att anse som särskilt stark eller att den skulle innebära ett större skyddsomfång. Inte heller har CBM i övrigt presenterat något underlag för att märket HOLY skulle ha ett utökat skyddsomfång. Särskiljningsförmågan är därför inte att betrakta som annat än normal.

Mot denna bakgrund finns det inget som talar för att märkena kommer att förväxlas av omsättningskretsen eller att denna kommer att uppfatta det som att det finns en affärsmässig association mellan parterna.

CBM har till utveckling av sin talan anfört följande.

CBM utgör en del av tyska Peek & Cloppenburg Fashion Group, som grundades för mer än 100 år sedan och idag är ett av Tysklands största

detaljhandelsföretag inom mode med butiker såväl i ett flertal tyska städer, som i andra europeiska länder. Utöver mode från internationella varumärken och designers erbjuder Peek & Cloppenburg Fashion Group mode under egenutvecklade varumärken.

Det iögonfallande elementet av kännetecknet HOLY LAMA NATURALS är just det inledande ordet HOLY, vilket således utgör det särskiljande och dominerande inslaget. Att Tanoshimus märke dessutom inleds av ordet HOLY ger det en självständig kännetecknande ställning. Helhetsintrycket av det sammansatta varumärket HOLY LAMA NATURALS kan leda omsättningskretsen till att tro att varorna eller tjänsterna i fråga härrör från företag som åtminstone har ekonomiska band

Genomsnittskonsumenten av kosmetika är mindre uppmärksam än användare av mer avancerade varor. Omsättningskretsen skulle i detta fall kunna förledas att tro att HOLY LAMA NATURALS är ett nytt sortiment lanserat av CBM i samma produktlinje som HOLY och därmed att dessa kosmetikaprodukter har samma kommersiella ursprung som Bolagets HOLY, exempelvis som Biotherm och Biotherm Homme, Hugo Boss och Hugo Boss Skin Care, Clarins och ClarinsMen, m fl. Detta är vanligt förekommande i kosmetikabranschen.

För svenskt vidkommande har Svenska Akademiens ordlista över det svenska språket företräde vad gäller betydelsen av ordet lama. HOLY LAMA är inte ett etablerat semantiskt uttryck, i vart fall inte på den svenska marknaden. Det förefaller vidare som osannolikt att en svensk genomsnittskonsument skulle göra en koppling mellan HOLY LAMA och den tibetanska religiösa traditionen.

Helhetsbedömningen av märkeslikhet bör göras på grundval av en jämförelse av de motstående märkenas särskiljande och mest framträdande beståndsdelar, i det här fallet HOLY. För en svensk genomsnittskonsument torde orden LAMA och NATURALS, både ensamt och i kombination med varandra, inte ha någon större betydelse. Dessa ord uppmärksammas således endast sekundärt efter ordet HOLY. En svensk genomsnittskonsument fäster således sin uppmärksamhet på ordet HOLY. Principen att konsumentens uppmärksamhet vanligtvis riktas framför allt mot

ordets eller kännetecknets början har slagits fast av Tribunalen vid ett flertal tillfällen.

Vad gäller Tanoshimus åberopande av beslut från invändningsenheten från OHIM, noterar CBM att det rör sig om kännetecknet HOLY på den invändande sidan men att det motstående kännetecknet var ett kombinerat ord- och figurmärke som väsentligen skiljer sig från ordmärket HOLY LAMA NATURALS. Invändningsenhetens beslut och beslutsmotivering är således endast av begränsad relevans i förevarande mål.

De skillnader som finns mellan HOLY och HOLY LAMA NATURALS är av oväsentlig detaljkaraktär. Tillägget av orden LAMA och NATURALS i Tanoshimus märke förftar inte det faktum att förväxlingsrisk föreligger, framför allt mot bakgrund av att varuklassen och den relevanta målgruppen är densamma. Ett starkt märke som HOLY bör tillmätas ett förhållandevis stort skyddsomfång, bl. a. då märket saknar all meningsfull anknytning till de varor för vilket det är registrerat. HOLY och HOLY LAMA NATURALS uppvisar dessutom så stor fonetisk och visuell likhet i avgörande delar, att principen om den bleknande minnesbilden föranleder en konkret förväxlingsrisk mellan de båda varumärkena.

Den första betydelsen av ordet lama enligt den Svenska Akademiens ordlista är kameldjur. Merparten av svenska konsumenter uppfattar betydelsen av uttrycket lama som ett kameldjur. Det förhåller sig så bl.a. då den buddhistiska tron inte är särskilt utbredd i Sverige. Enligt Sveriges Buddhistiska samarbetsråd uppskattades antalet betjänade i buddhistisk verksamhet i Sverige till dryga 6 000 personer. Att det totala antalet anhängare av den buddhistiska tron i Sverige skulle uppgå till mer än 20 000 personer är därför osannolikt. I vart fall är antalet anhängare till den buddhistiska tron i Sverige obetydlig i jämförelse till befolkningen som helhet och långt under en promille av befolkningen i Sverige.

Genomsnittskonsumenten i Sverige uppfattar inte att kombinationen av orden HOLY och LAMA ger upphov till något meningsfullt uttryck. Det torde vara ostridigt att helig lama inte är ett meningsfullt uttryck för svenska konsumenter. Genomsnittskonsumenten uppfattar endast de gemensamma delarna, i det här fallet HOLY.

"Holy Land Cosmetics" är inte föremål för varumärkesskydd i Sverige och är i likhet med HOLY LAMA NATURALS förväxlingsbart med HOLY.

DOMSKÄL

Såsom PRV anfört föreligger det identitet med avseende på varuslagen tvål, parfymer, eteriska oljor, kosmetika och hårvårdspreparat som de motstående varumärkena omfattar i klass 3. De övriga varor som det yngre märket omfattar i klass 3 har, som PRV också konstaterat, anknytning till kosmetika och toalettartiklar. Därmed föreligger varuslagslikhet även mellan dessa varor och varor som det äldre märket omfattar i samma klass.

Det yngre märket HOLY LAMA NATURALS innehåller hela det äldre varumärket HOLY, som har betydelsen helig och är distinkt för de aktuella varorna. En viss visuell och fonetisk likhet föreligger därmed mellan märkena.

Det yngre märket består vidare av ordet LAMA, med betydelsen tibetansk munk men är även beteckningen på ett sydamerikanskt kameldjur. I sammanställningen med LAMA ligger det närmast till hands att uppfatta HOLY som en bestämning till LAMA med betydelsen helig tibetansk munk eller lama.

Det kan hållas för visst att varorna som tillhandahålls under det yngre märket kommer att efterfrågas under HOLY LAMA eller HOLY LAMA NATURALS.

Märkesdelen NATURALS som är ägnad att uppfattas som ordet natural i plural och därmed som ett angivande av att de varor som märket avser innehåller eller består av naturliga ämnen. NATURALS är därför beskrivande för kosmetika och andra liknande varor som det yngre märket avser.

Vid en samlad bedömning skiljer sig det yngre märket tillräckligt från det äldre för att, även med beaktande av den varuslagslikhet som föreligger, inte vara förväxlingsbart med de äldre märket.

Överklagandet ska på grund av det anförda 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 (skiljaktig, se prot.bil. A).

F. patenträttsrådet Ulf Hallin är skiljaktig och anför följande.

Såsom PRV konstaterat föreligger det identitet med avseende på varuslagen tvål, parfymer, eteriska oljor, kosmetika och hårvårdspreparat som de motstående varumärkena omfattar i klass 3. De övriga varor som det yngre märket omfattar i klass 3 har, som PRV också konstaterat, anknytning till kosmetika och toalettartiklar. Därmed föreligger varuslagslikhet mellan dessa varor och varor som det äldre märket omfattar i samma klass.

Det yngre märket HOLY LAMA NATURALS innehåller hela det äldre varumärket HOLY, som har betydelsen helig och är distinkt för de aktuella varorna. Det yngre märket består vidare av ordet LAMA, med betydelsen tibetansk munk men som även är beteckningen på ett sydamerikanskt kameldjur. I den sammanställning som det yngre märket består av är märkesordet HOLY ägnat att uppfattas som en bestämning till LAMA i dess betydelse helig tibetansk munk. Såväl ordet LAMA som märkeselementet HOLY LAMA är därmed distinkt för de aktuella varorna.

Märket består härutöver av ordet NATURALS som är ägnat att uppfattas som ordet natural i plural och därmed som ett angivande att de varor som märket avser innehåller eller består av naturliga ämnen. Märkesordet NATURALS måste därmed anses vara beskrivande för kosmetika och andra liknande varor som det yngre märket avser. Ordet NATURALS träder därmed i bakgrunden vid en helhetsbedömning av risken för förväxling mellan det yngre och det äldre märket. I det yngre märket utgör, som ovan anförts, märkesordet HOLY, en bestämning till märkesordet LAMA. I det yngre märket ligger därmed ur språklig synvinkel, en tyngdpunkt på ordet LAMA. Ordet HOLY kan emellertid genom sin distinkтивitet för de aktuella varorna inte fränkännas en kännetecknande ställning i märket (jfr EU-domstolens dom i mål C-120/04, Medion). Vid en helhetsbedömning av de motstående märkena måste därför det yngre märket anses vara förväxlingsbart med det äldre med avseende på de varor som registreringen omfattar.

Överklagandet ska på grund av det anförda avslås.