



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 29 september 2014

PARTER

Klagande

Caterpillar Inc

100 N.E. Adams Street, Peoria, IL 61629, USA

Ombud: Astrid Johansson

Brann AB, Box 12246, 102 26 Stockholm

Motpart

Short Supply Varberg AB, 556549-4530

Box 232, 432 25 Varberg

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen COPYCAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 25 januari 2013
angående varumärkesregistrering nr 415.527, 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.

Caterpillar Inc har yrkat att registreringen av varumärket COPYCAT ska upphävas.

Short Supply Varberg AB (Short Supply) har bestritt ändring.

Caterpillar har som grund för sin talan hållit fast vid att varumärket COPYCAT är förväxlingsbart med Caterpillars ordmärken CAT (nr 310192), CAT (nr 9344755) och CAT ENGINEERED DURABILITY (nr 2666238) samt figurmärkena CAT (nr 310193, 5028147 och 1063296). Vidare är kännetecknet CAT väl ansett i såväl Sverige som EU. Registreringen och användningen av COPYCAT drar otillbörlig fördel av de väl ansedda märkena eller är till förfång för Caterpillars väl ansedda känneteckens särskiljningsförmåga.

Short Supply har till grund för sin talan anfört att det inte föreligger någon förväxlingsrisk mellan COPYCAT och Caterpillars märken bestående av eller innehållande märkesordet CAT. Vidare är COPYCAT inte på något sätt till förfång för Caterpillars märken och inte heller drar bolagets yngre märke någon som helst fördel av Caterpillars märken.

Parterna har i Patentbesvärsmålet anfört bl.a. följande.

Caterpillar

När det nedan anges "varumärket CAT" avses såväl ordmärket CAT som det figurativa utförandet.

I motsats till vad PRV anger i sina skäl ska även det faktum att varumärket CAT är väl ansett för gruv- och anläggningsmaskiner och fordon tas med i förväxlingsbedömningen eftersom varumärket COPYCAT drar otillbörlig fördel av det ansedda märket eller är till förfång för märket CATs särskiljningsförmåga. Det senare gäller särskilt som ordet COPY betyder "kopia" och märket COPYCAT således kan uppfattas som "kopia av CAT".

PRV anger i sina skäl att orden CAT respektive COPYCAT skiljer sig så att märkena ifråga skulle vara konceptuellt olika. Detta tillbakavisas då betydelsen "härmapa" eller "efterföljare" vilket PRV hänvisar till inte torde vara känd av en större del av de svenska konsumenterna. I stället förstår betydligt fler svenskar betydelsen av orden "copy" respektive "cat" och läser märket som "kopia CAT" eller "kopia av CAT". PRV har därför gjort en felaktig bedömning av den konceptuella likheten. PRV hänvisar till ett äldre avgörande från Patentbesvärslagen, mål nr 97-112 CAT ./ CATWALK. Detta avgörande är inte relevant i förevarande mål.

CAT är ett väl ansett varumärke i relation till gruv- och anläggningsmaskiner och -fordon. Kännetecknet CATERPILLAR är ett av världens mest kända varumärken enligt företaget Interbrands mätning. För åren 2010 och 2011 anges CATERPILLAR på plats 70 respektive plats 62.

Företaget Caterpillar startade i USA under 1890-talet med att sälja traktorer. År 1925 fusionerade det ursprungliga bolaget till Caterpillar Tractor Inc. Förutom kännetecknet CATERPILLAR började bolaget använda märket CAT som ett kännetecken för sina produkter. Den äldsta varumärkesregistreringen för CAT är från USA från år 1948. Den äldsta svenska varumärkesregistrering för CAT är från år 1965, (nr 1130779) avseende varor i klasserna 7 och 12. Denna registrering är fortfarande i kraft. Det rör sig således om en mycket lång, sammanhängande och konsekvent användning av kännetecknet CAT. 2011 års försäljnings- och intäktsresultat på USD 60,138 miljarder gör Caterpillar till världens ledande tillverkare av diesel- och naturgasmotorer, gasturbiner för industrin, dieselelektriska lokomotiv samt utrustning för bygg- och gruvindustrierna.

Att kännetecknet CATERPILLAR tillhör de 100 mest välkända varumärkena i världen har betydelse även för kännedomen om märket CAT eftersom många konsumenter, inom gruv- och anläggningsbranschen, troligen de flesta, igenkänner kopplingen mellan CAT och det kommersiella ursprunget Caterpillar.

Av Caterpillars svenska hemsida framgår hur varumärket CAT används idag och för vilka produkter inom segmentet diesel- och naturgasmotorer, gasturbiner för industrin, dieselelektriska lokomotiv samt utrustning för

bygg- och gruvindustrierna. Varumärket CAT används framförallt i figurutförande mycket framträdande och tydligt på all utrustning. Det finns således på en rad platser i Sverige, exempelvis i gruvdrift och pågående anläggnings- och infrastrukturarbeten, maskiner och motorer. Caterpillars produkter inom detta segment finns i alla EU länder. CAT-produkter marknadsförs och försäljs genom auktoriserade återförsäljaren Pon Equipment AB på fem olika platser i Sverige. Caterpillar har bl.a. marknadsfört sig i Sverige 2012 och 2013 genom hemsidan, "roadshow" 2012 på sex olika platser runt om i Sverige och deltagit i mässor såsom Maskinexpo och annonser i facktidsskrifter.

EU-länderna Spanien, Irland och Tyskland representerar en betydande del av marknaden inom EU för gruv- och anläggningsutrustning. I alla dessa länder har produkter med kännetecknet CAT sålts under mycket lång tid, bl.a. i mer än 60 år på Irland och i mycket stor omfattning.

I en rad avgöranden inom EU har nationella domstolar och gemenskapsrättsliga instanser fastslagit att CAT är ett väl ansett varumärke för gruv- och anläggningsmaskiner och -fordon. Även om det görs gällande att det är ett notoriskt faktum att märket CAT är ett väl ansett varumärke för maskiner och fordon för gruv- och anläggningsarbeten även i Sverige, ska avgöranden och fakta för andra EU länder beaktas. Man har funnit märket CAT vara ett väl ansett varumärke bl.a. i Grekland och Tyskland, samt på gemenskapsnivå i avgörande från första överprövningsnämnden vid OHIM i mål nr R 93/2009-1 RAMKAT ./ CAT. EU domstolen har i de s.k. Chevy och PAGO avgörandena (dom av den 14 september 1999 i mål C 357/97 General Motors./ Yplon SA och dom av den 6 oktober 2009 i mål nr C-301/07 PAGO International GmbH./ Tiromilch registrierte Genossenschaft GmbH) angivit att det är tillräckligt att ett gemenskapsvarumärke är känt inom en betydande del av omsättningskretsen inom en väsentlig del av EU, vilket kan vara en del av EU eller endast ett land inom gemenskapen. I PAGO-avgörandet ansågs Österrike vara en väsentlig del av gemenskapen. Av dessa avgöranden följer således att gemenskapsvarumärkena CAT och CAT i figur även i Sverige ska anses vara väl ansedda varumärken.

I helhetsbedömningen om varumärket COPYCAT är förväxlingsbart med det tidigare kännetecknet CAT ska hänsyn tas till att märket CAT

använts under sådan tid och i sådan omfattning vad gäller kläder och skor att det skall tillerkännas en förstärkt känneteckenskraft för skor.

Caterpillar har sedan tidigt 1990-tal framgångsrikt utökat användningen av märket CAT, s.k. merchandising, till att även omfatta kläder och skor, och alltså inte enbart rikta sig till en professionell omsättningskrets, såsom är fallet beträffande maskiner och fordon för gruv- och anläggningsarbeten. Särskilt användningen av märket CAT för grövre skor och kängor har varit en betydande del av denna merchandising. Man sålde och säljer än idag kläder och skor för professionella som ska tåla "tuffare tag". Snart efter lanseringen på början av 1990-talet blev framförallt grövre skor och kängor av märket CAT populära, då dessa anspelade på de stränga krav som ställs på yrkeskläder. Även som ren "street wear" blev det snart mode att ha CAT-kängor med grova sulor eller en mössa med märket CAT på. Att skor med märket CAT idag riktar sig lika mycket till vanliga konsumenter kan man se av återförsäljaren Selected Brands sortiment där CAT-skor finns tillsammans med andra kända modemärken.

Varor i klass 25 med märket CAT finns att köpa i alla EU länder, inbegripet Sverige. År 2011 såldes i Sverige CAT-skor till ett marknadsvärde om nästan 9 miljoner SEK och 2012 över 6 miljoner SEK. Av övriga försäljningssiffror, för glasögon, väskor och handskar, framgår att CAT är ett vanligt förekommande och välkänt modemärke för kläder, huvudbonader, skor, väskor och glasögon för svenska konsumenter. Skor med märket CAT har således funnits på den svenska marknaden i över 20 år och försäljningen har sedan 2003 legat mellan 4 och 9 miljoner i marknadsvärde. Volymen har varit mellan 33 000 – 68 000 par skor om året.

I flera avgöranden nationellt inom EU och på gemenskapsnivå har beaktats att CAT är ett välkänt varumärke för varor i klass 25. Som några exempel kan nämnas ett avgörande från spanska patentverket i en invändning mot märket FAT. Där i anges beträffande varor i klass 25 "the reputation alleged by the opponent is deemed proven". Grunden för invändningen var gemenskapsvarumärken. Av invändningsärende vid OHIM kan noteras Andra besvärnsnämndens beslut i mål nr R 125/2009-2 CAT vs TWINCAT. Nämnden anger att det föreligger visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet. Vad gäller det senare anges att "...the first word

"TWIN" of the contested mark could be understood as "TWO CATS" or a duplicate copy of the dominant element of the earlier mark." Samma resonemang kan anges för det aktuella märket som ju kan ses som "kopia av CAT". Som ett annat exempel har OHIMs invändningsavdelning avslagit en ansökan för märket BLACK CAT, för bl.a. varor i klass 25, med hänvisning till det tidigare märket CAT.

Short Supply

Märkeslikhet bestrids. En helhetsbedömning ska göras vid bedömningen av huruvida varumärken är förväxlingsbara. Enligt etablerad praxis är det inledande ledet i ett varumärke av större betydelse än det efterföljande ledet. De båda varumärkena COPYCAT och CAT skiljer sig åt bokstavsmässigt genom att varumärket COPYCAT har ett inledande dominerande led som varumärket CAT helt saknar. Varumärket CAT saknar överhuvudtaget något dominerande led eller någon dominerande del. När så är fallet ägnar sig genomsnittskonsumenten inte åt att undersöka led eller detaljer i varumärket, utan gör en helhetsbedömning. Eftersom de båda varumärkenas helhetsintryck i hög grad skiljer sig från varandra visuellt kan inte varumärkeslikhet anses föreligga i det avseendet.

Betydelsemässigt är förväxlingsrisk utesluten. Varumärket CAT ska uppfattas som en förkortning på det fulla namnet "CATERPILLAR", vilket betyder larv eller bandvagn. Varumärket CAT anspelar således på de anläggningsmaskiner med larvfötter som Caterpillar Inc. säljer. Eftersom det i överklagandet hävdas att varumärket CAT är väl ansett måste det också stå klart att det är allmänt känt hos genomsnittskonsumenten att varumärket CAT är en förkortning på "Caterpillar". Vidare är betydelsen av varumärket COPYCAT - översatt till svenska - "härmapa", vilket är ett substantiv för en person som härmar eller tar efter någon. Varumärket COPYCAT anspelar inte på något sätt på varumärket CAT, utan anspelar på just uttrycket "copycat" eller "härmapa" i dess fulla betydelse. Uttrycket "copycat" eller "härmapa" ger inte på något sätt konsumenter ett intryck om att det finns något kommersiellt samband mellan varumärket COPYCAT och varumärket CAT. Mot denna bakgrund kan varumärkena inte förknippas med varandra och varumärket COPYCAT ska anses vara distinkt i detta avseende.

Uttalsmässigt skiljer sig varumärkena särskilt påtagligt från varandra. Vid den uttalsmässiga bedömningen varken kan eller ska bortses från det inledande ledet "COPY". Varumärket COPYCAT uttalas alltid med båda leden tillsammans. Betoningen i uttalet domineras av det inledande ledet "COPY". Av detta följer att de jämförda varumärkena ger olika rytmer och melodier, vilket sammantaget visar att det inte föreligger någon förväxlingsrisk.

Även om viss fonetisk likhet kan anses föreligga, ska det med hänsyn till den särskiljande förmågan märkets dominant "COPY" har, vid en helhetsbedömning inte anses föreligga någon förväxlingsrisk. Den begränsade fonetiska likheten ska inte vid en helhetsbedömning tillmätas sådan betydelse att den utgör hinder för att registreringen av varumärket COPYCAT ska bestå.

Eftersom det varken föreligger visuell, konceptuell eller fonetisk förväxlingsrisk kan inte varumärket COPYCAT innebära en risk för att allmänheten vilseleds beträffande det kommersiella ursprunget. Följaktligen är inte varumärket COPYCAT på något sätt till förfång för varumärket CAT och inte heller drar varumärket COPYCAT någon som helst otillbörlig fördel av varumärket CAT.

Caterpillar har i Patentbesvärsträtten åberopat viss ytterligare skriftlig bevisning.

DOMSKÅL

Short Supply varumärke COPYCAT avser skor i klass 25. Samtliga Caterpillars varumärken – de svenska nationella varumärkena CAT och CAT i figur samt gemenskapsvarumärkena CAT, CAT i figur och CAT ENGINEERED DURABILITY – avser bl.a. fotbeklädnader, som inbegriper skor, och kläder i samma klass. Caterpillars gemenskapsvarumärken CAT och CAT i figur avser också bl.a. gruv- och konstruktionsmaskiner i klass 7 och fordon i klass 12.

Det föreligger således identitet mellan sådana skor och fotbeklädnader som de motstående märkena avser. Vidare föreligger likhet mellan de skor som det yngre märket avser och de kläder som de motanförda märkena avser. Någon likhet i varumärkesrättslig mening kan emellertid inte anses föreligga mellan skor och fotbeklädnader å ena sidan och gruv- och konstruktionsmaskiner och fordon å den andra. Att skor kan utgöra en del av en yrkesklädsel inom t.ex. gruv- och anläggningsbranschen föranleder således inte någon annan bedömning.

Omsättningskretsen för fotbeklädnader och kläder utgörs av konsumenter i allmänhet. Omsättningskretsen för gruv- och konstruktionsmaskiner och för sådana fordon som de motanförda gemenskapsvarumärkena CAT och CAT i figur avser utgörs huvudsakligen av företag och yrkesutövare inom bl.a. entreprenadområdet.

Märkeselementet CAT, som utgör respektive ingår i de motstående märkena, uppfattas i det äldre kännetecknet i den betydelse som ligger närmast till hands nämligen katt. Förledet COPY i det yngre märket kan översättas med kopia, medan sammansättningen COPYCAT betyder bl.a. någon som kopierar någon annan eller någon annans arbete (se The Oxford English Dictionary, Supplement, Vol. 1: A-G, 1980.) Genom förledet COPY får sammansättningen COPYCAT, vilken som PRV anfört kan översättas med "härmapa" eller "efterapare" en helt annan betydelse och förlorar med detta sin direkta anknytning till begreppet katt.

Märkeselementet CAT i de motstående märkena är associationsfritt i förhållande till såväl skor som gruv- och konstruktionsmaskiner och fordon. Det yngre märket COPYCAT är fritt från associationer i förhållande till skor. Förledet COPY i det yngre märket har som sådant en med avseende på skor allmängiltig innebörd (jfr PBR:s dom i mål 01-443, VARA). I det yngre märket är det efterledet CAT som genom sin fonetiska och visuella anknytning till katt kan komma att träda i förgrunden.

Lika med PRV finner Patentbesvärslätten att Caterpillars kännetecken CAT har förvärvat en förstärkt känneteckenskraft inom den europeiska gemenskapen för gruv- och konstruktionsmaskiner och fordon i klasserna 7 och 12. Inte heller utredningen i Patentbesvärslätten visar dock att

CAT har förstärkt känneteckenskraft för skor eller kläder i klass 25, vare sig inom den europeiska gemenskapen eller i Sverige.

Den förstärkta känneteckenskraften hos CAT med avseende på gruv- och konstruktionsmaskiner och fordon i klasserna 7 respektive 12 är, med hänsyn till att varorna tillhör helt andra branscher än varorna i klass 25, av underordnad betydelse vid en bedömning av om Short Supplys varumärke COPYCAT är förväxlingsbart med Caterpillars varumärken bestående av eller innehållande CAT. Avgörande vid en sådan bedömning är i stället det förhållandet att de motstående märkena avser identiska varor i form av skor i klass 25.

Med hänsyn till att beteckningen CAT i sammansättningen COPYCAT förlorar sin direkt begreppsmässiga koppling till katt måste det yngre varumärket genom sitt föreställningsinnehåll av härmapa, härmare eller efterapare, trots efterledets fonetiska och visuella likhet med de äldre märkena, anses skilja sig tillräckligt från de äldre märkena för att inte vara förväxlingsbart med något av dessa.

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.