



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 14 mars 2014

Klagande

Stockholms Restauranger och Wärdshus AB, 556606-4290

Box 20094, 161 02 Bromma

Ombud: Tom Kronhöffer

von lode advokat AB

Box 47229, 100 74 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket EDSBACKA WÄRDSHUS i figur m.m.

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 21 maj 2013
angående varumärkesansökningarna nr 11-03409 och 11-03412, se
bilaga 1 och 2

DOMSLUT

Patentbesvärslagen avslår överklagandena.

LC

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.

Stockholms Restauranger och Wårdshus AB (SRW) har vidhållit ansökningarna om registrering av varumärkena EDSBACKA WÄRDSHUS och EDSBACKA WÄRDSHUS i figur även såvitt avser utskänkning av mat och dryck; restaurangverksamhet; cateringverksamhet och konsultverksamhet inom restaurangbranschen i klass 43.

Till grund för sin talan har bolaget hållit fast vid att de båda varumärkena EDSBACKA WÄRDSHUS och EDSBACKA WÄRDSHUS i figur inte är förväxlingsbara med någon av de motanförla firmorna Edsbacka Krog Aktiebolag (56222-6265), Edsbacka Bistro Sollentuna AB (556595-2776) och Edsbacka Bistro Strängnäs Aktiebolag (556754-8176).

SRW har till utveckling av talan anförla bl.a. följande.

De motanförla firmorna måste anses ha en mycket svag särskiljningsförmåga med hänsyn till att de delvis hänför sig till en geografisk plats och delvis är beskrivande för firmornas verksamhet. Det framgår av EU-domstolens dom i mål C-17/06, Celine SARL att syftet med en firma inte primärt är att särskilja varor eller tjänster varför förväxlingsrisken måste bedömas mildare än vad PRV gjort. Högsta förvaltningsdomstolen har i Gucci-målet (HDF 2011 ref. 11) slagit fast att ett varumärke ska anses vara förväxlingsbart med en äldre firma om märket är identiskt eller liknar firman och det avser varor eller tjänster med anknytning till samma bransch. En firma med svag särskiljningsförmåga ska tillerkännas ett smalt skyddsomfång. Denna slutsats är även i linje med Marknadsdomstolens dom i mål nr 2010:21 av vilken framgår att allmänt kända namn och företeelser ska hållas fria för var och en och inte kunna monopoliseras av ett enskilt företag. Således ska de motanförla firmorna Edsbacka Krog Aktiebolag, Edsbacka Bistro Sollentuna AB och Edsbacka Bistro Strängnäs AB anses ha ett mycket begränsat skyddsomfång.

Bolagsverkets rutiner för firmagranskning, Firma 2008, innebär förändringar för hur brett skydd firmor tillmäts i praktiken. Av riktlinjerna framgår att Bolagsverket inte längre beaktar firmadominanter vid förväxlingsbedömningen utan om det finns mer eller mindre beskrivande tillägg kan en ny firma samexistera med redan existerande rättigheter.

Särskilt nämns att företagsnamn som innehåller geografiska begrepp i kombination med ett vanligt verksamhetsbeskrivande ord kan godkännas även om det bara är små skillnader i jämförelse med tidigare firmanamn.

De sökta varumärkena uppvisar dessutom stora skillnader, såväl visuella som fonetiska i jämförelse med motanförla firmor. EDSBACKA WÄRDSHUS i figur består av stiliserad text i två nivåer med ordet EDSBACKA skrivet ovanför ordet WÄRDSHUS. Till vänster finns den mycket välornamenterade bokstaven E jämfört med 33 tecken långa Edsbacka Bistro Strängnäs Aktiebolag, Edsbacka Bistro Sollentuna AB bestående av 26 tecken och Edsbacka Krog Aktiebolag med 22 tecken, skrivna i en följd. Eftersom det endast krävs mindre skillnader för att märken inte ska anses vara lika när det äldre märket har låg särskiljningsförmåga är det anmärkningsvärt att de motanförla firmorna tillmäts större betydelse än ett varumärke.

PRV påstår att registreringshinder föreligger eftersom de aktuella kännetecknen innehåller den inledande och dominerande lydelsen EDSBACKA. Eftersom EDSBACKA är en geografisk plats krävs en mera nyanserad bedömning. EDSBACKA WÄRDSHUS utgör en helhet. Och förväxlingsrisken ska bedömas utifrån det enhetliga begreppet, jfr Svea Hovrätts dom i mål nr T 9378-09, GRIPSHOLMS WÄRDSHUS.

Det föreligger vidare ingen reell förväxlingsrisk mellan EDSBACKA WÄRDSHUS och de motanförla firmorna. Restaurangbesök förknippas med aktiva och genomtänkta val som inbegriper bokning i förväg. I det nu aktuella fallet är de motanförla firmornas verksamheter av det enklare slaget medan EDSBACKA WÄRDSHUS tillhör ett exklusivare tjänstesegment och risken för reell förväxling är således ringa, för att inte säga obefintlig.

EDSBACKA WÄRDSHUS verksamhet är omfattande och består, förutom att servera mat och dryck, i att anordna bröllop, större och mindre konferenser, båtutflykter m.m. De motanförla firmornas verksamhet består i att servera enklare mat och dryck. Skillnaden bekräftas också av att EDSBACKA WÄRDSHUS består av flera friliggande hus med egen parkering och stor trädgård medan Edsbacka Bistro huserar i betydligt enklare lokaler. Skillnaden i verksamhet bekräftas också i valet av namn.

Ordet bistro används i allmänt språkbruk om en mindre bar eller café medan värdshus ofta används för att beskriva ett (mat)ställe med lång historia, vilket ytterligare förtydligas genom den äldre stavningen av värdshus (W i stället för V). Denna stavning förekommer numera inte i svenska språket och måste anses vara betydligt mera unik än beskrivande ord i allmänhet och ytterligare ett sätt att distansera det sökta märket från de motanförda firmorna. När det gäller Edsbacka Bistro Strängnäs Aktiebolag är denna krog belägen nästan 10 mil från EDSBACKA WÄRDSHUS. Redan detta faktum talar emot att en reell förväxlingsrisk föreligger. Firman EDSBACKA KROG är endast ett moderbolag och bedriver inte någon egen verksamhet varför någon reell förväxlingsrisk inte föreligger.

DOMSKÅL

Av utredningen i målet framgår, i likhet med vad PRV anfört, att Edsbacka är en kommun del i Sollentuna kommun samt ett natur- och terrängområde i Norrtälje.

Patentbesvärslagen delar PRV:s bedömning att det geografiska namnet Edsbacka har särskiljningsförmåga för de tjänster som ansökningarna avser. De sökta märkena har därför tillräcklig särskiljningsförmåga för registrering trots det för de sökta tjänsterna beskrivande elementet värdshus.

Som PRV har anfört i de överklagade besluten får ett varumärke, enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen, inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet. Enligt 2 kap. 9 § 1 varumärkeslagen gäller detta på motsvarande sätt i fråga om en registrerad firma som används i näringsverksamhet.

För att avgöra om det finns risk för förväxling ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.

Så som PRV anfört föreligger det likhet mellan sådan restaurangverksamhet m.m. i klass 43 som omfattas av SRW:s ansökningar och den restaurangrörelse som ska bedrivas under de motanförda firmorna Edsbacka Krog Aktiebolag, Edsbacka Bistro Sollentuna AB och Edsbacka Bistro Strängnäs Aktiebolag.

Vad gäller känneteckens visuella likhet, ljudlighet eller begreppsmässiga likhet, grundar sig bedömningen på det helhetsintryck som dessa ger med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de aktuella varorna och tjänsterna har av kännetecknen är av avgörande betydelse vid bedömningen. Denne uppfattar vanligtvis ett märke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer.

En firma som består av ett Ortsnamn och en allmän benämning på verksamhetens art får anses ha en svag särskiljningsförmåga och därmed ett snävt skyddsomfång (jfr 9 § andra stycket firmalagen, prop. 2009/10:225 s. 352, NJA 1999 s. 3 och HFD 2011 ref. 11).

Även om särskiljningsförmågan hos det äldre kännetecknet måste beaktas vid bedömningen av risken för förväxling, är det endast en av de omständigheter som ska bedömas. Även i fall då det äldre kännetecknet endast har låg särskiljningsförmåga kan det finnas risk för förväxling särskilt på grund av likheten mellan kännetecknen och mellan de berörda varorna eller tjänsterna (se Tribunalens dom i mål T-467/11 Colgate-Palmolive Company mot harmoniseringsbyrån p. 75 med hänvisning till tidigare domar).

När alla beståndsdelar i en firma – eller ett annat motanfört kännetecken – är av svag karaktär får man avgöra om någon beståndsdel ändå framstår som mera framträdande i förhållande till de andra och beakta exempelvis orddelens placering i förhållande till övriga delar (jfr resonemang i dom i ovannämnt mål Colgate-Palmolive Company mot harmoniseringsbyrån, p. 38).

Var och en av motanförla firmorna inleds med ortsnamnet EDSBACKA följd av den för verksamheten beskrivande beteckningen krog respektive bistro. I två av de motanförla firmorna ingår ytterligare ett ortsnamn i slutledet.

Med hänsyn till att orddelarna krog respektive bistro får anses vara helt beskrivande för den verksamhet som ska bedrivas under de motanförla firmorna är den geografiska benämningen EDSBACKA i förhållande till dessa, även på grund av dess placering i första led, den beståndsdel som omsättningskretsen främst uppfattar som ett igenkänningstecken.

Ortsnamnet EDSBACKA:s ställning som dominant i kännetecknet förstärkts ytterligare i firmorna Edsbacka Bistro Sollentuna AB och Edsbacka Bistro Strängnäs Aktiebolag. Det förhållandet att ytterligare ett ortsnamn ingår i dessa firmor och att detta är placerat i firmans slutled medför att ortsnamnet EDSBACKA som anges i firmans första led får en än mer framträdande och särskiljande ställning i förhållande till övriga element i firman. Härigenom utökas även firmans skyddsomfång i viss mån.

Även i de sökta märkena EDSBACKA WÄRDSHUS och EDSBACKA WÄRDSHUS i figur utgörs, av de skäl som anförts ovan, känneteckensdominanten av beteckningen EDSBACKA.

Att det är just ett ortsnamn som skapar det särskiljande elementet i de motstående kännetecknen bör inte i sig ges någon avgörande betydelse när förväxlingsrisken ska bedömas.

Tilläggen i såväl de yngre märkena som de äldre firmorna anger olika näringsställen för servering av mat. Med hänsyn till den blekande minnesbilden hos konsumenten kan det därför vara svårt att hålla isär dessa.

Helhetsintrycket som de motstående kännetecknen ger, även med beaktande av det figurativa utförandet, gör att de liknar varandra i sådan uträkning att det vid en helhetsbedömning finns risk för att omsättningskretsen kan tro att tjänsterna som det är fråga om kommer

från samma företag eller från företag med ekonomiska band mellan sig. (jfr EU-domstolens dom i mål C-597/12 P Isdin mot harmoniseringsbyrån p. 17). Det finns alltså risk för förväxling mellan de sökta märkena och de motanförla firmorna Edsbacka Krog Aktiebolag, Edsbacka Bistro Sollentuna AB och Edsbacka Bistro Strängnäs Aktiebolag. Överklagandena ska därför avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.