



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 25 april 2014

PARTER

Klagande

Svenska Naturskyddsföreningen

Box 4625, 116 91 Stockholm

Ombud: Peter Ekstedt

Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 55631, 102 14 Stockholm

Motpart

Falck Danmark A/S

Falck-Huset, Polititorvet, 1780 Köpenhamn V, Danmark

Ombud: Kristina Fredlund

Awapatent AB, Box 5117, 200 71 Malmö

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen FALKEN (kollektivmärke)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 5 juni 2013

angående varumärkesregistrering nr 280.293, 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.

Svenska Naturskyddsföreningen (Naturskyddsföreningen) har i första hand vidhållit att registreringen ska bestå för samtliga varor och tjänster som omfattas av registreringen. I andra hand har föreningen, för det fall Patentbesvärsrätten inte bifaller förstahandsyrkandet i dess helhet, avseende klass 39 yrkat att ärendet återförvisas till PRV för fortsatt handläggning med följande inskränkning och precisering i klass 39: transporter av resenär till lands med buss, tåg eller kollektivtrafik; godstransporter med lastbil; godstransporter via järnväg; eldistribution.

Falck Danmark A/S har bestritt ändring.

Naturskyddsföreningen har till grund för sin talan hållit fast vid att bolagets kollektivvarumärke FALKEN inte är förväxlingsbart med det motanförla varumärket FALCK SECURITY (nr 323134), gemenskapsvarumärket FALCK (nr 000493718) eller det, enligt Falk Danmarks påstående, inarbetade kännetecknet FALCK. Föreningen har vidare hållit fast vid att Falck Danmark inte har styrkt att de har en inarbetad rätt till ordet FALCK.

Falck Danmark har till grund för sin talan hållit fast vid att kollektivvarumärket FALKEN är förväxlingsbart med bolagets motanförla båda äldre varumärken FALCK och FALCK SECURITY för de varor och tjänster som registreringen upphävts för samt att kännetecknet FALCK har förvärvat utökad känneteckenskraft.

Naturskyddsföreningen har till utveckling av talan, utöver vad som anförts vid PRV, framhållit i huvudsak följande. Projekt Pilgrimsfalk inleddes i mitten av 1970-talet och sedan dess har Naturskyddsföreningen konsekvent använt pilgrimsfalken som symbol för sin verksamhet. Projektet har fått stort genomslag och föreningens arbete för att rädda pilgrimsfalken är välkänt. Naturskyddsföreningens medlemstidning Svensk Natur startade 1909 och utkommer ca 5 gånger om året.

Genom långvarig användning av såväl ordet som symbolen falken har Naturskyddsföreningen bibringat allmänheten uppfattningen att den fågel som figurerar i verksamheten är en falk.

Falck Danmark har till utveckling av talan, utöver vad som anförts vid PRV, framhållit i huvudsak följande. Huruvida parterna är verksamma i olika branscher eller ej har endast relevans om det tydligt avspeglas i de respektive varu- och tjänsteförteckningarna. Den omständigheten att Naturskyddsföreningen avser att använda sitt varumärke som ett certifieringsmärke har endast relevans om varumärket skulle omfatta certifieringstjänster i klass 42. Att Naturskyddsföreningen har använt en symbol bestående av en fågel i samband med ett annat varumärke, BRA MILJÖVAL, saknar relevans. Användningen av en symbol ger enligt huvudregeln inte något skydd för det ord som symbolen beskrivs med.

Naturskyddsföreningen har gett in viss utredning.

DOMSKÅL

Patentbesvärslätten delar PRV:s bedömning att utredningen i målet inte ger stöd för att det äldre kännetecknet FALCK genom användning har förvärvat utökad känneteckenskraft. Bedömningen ska därför ske med utgångspunkt i det skydd som registreringarna ger.

Patentbesvärslätten delar vidare PRV:s bedömning att föreligger identitet eller i vart fall hög grad av likhet mellan absorberande bomull och vadd, förbandsmaterial och bakteriedödande medel i klass 5, apparater för sändning eller återgivning av ljud och bilder, inkluderande telefoner och televisionsapparater, eldsläckningsapparat samt delar och komponenter till ovanstående varuslag ingående i klassen, i klass 9, trycksaker inkluderande instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater) och fotografier i klass 16 som det yngre kollektivvarumärket FALKEN avser och fyllda förstaförbandslådor i klass 5, apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder, eldsläckningsapparat i klass 9, tryckalster samt instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater) i klass 16 som det äldre märket FALCK SECURITY bl.a. omfattar. Det yngre varumärket avser varor i klasserna 5 och 16 som även är identiska eller lika de varor som det äldre motanfödda gemenskapsvarumärket FALCK omfattar i samma klasser. Det yngre kollektivmärket FALKEN avser vidare transport, emballerings- och förvarings-

tjänster i klass 39 vilka är identiska med eller liknar motsvarande tjänster som omfattas av de båda äldre märkena.

Naturskyddsföreningen har i andra hand ändrat tjänsterna i klass 39 till att avse transporter av resenär till lands med buss, tåg eller kollektivtrafik; godstransporter med lastbil; godstransporter via järnväg samt eldistribution. Patentbesvärsrätten, som konstaterar att Naturskyddsföreningens skydd för tjänsten eldistribution inte har ändrats genom PRV:s beslut, finner att den ovan angivna ändringen i klass 39 inte medför någon annan bedömning när det gäller föreliggande tjänsteslagslikhet.

Patentbesvärsrätten delar också PRV:s bedömning att dominanten i de motstående märkena, FALKEN respektive FALCK, är visuellt och fonetiskt lika samt ger upphov till identiska associationer och att tillägget SECURITY inte medför någon annan bedömning. Det yngre kollektivvarumärket FALKEN är därmed förväxlingsbart med de båda äldre gemenskapsmärkena FALCK och FALCK SECURITY enligt båda yrkandena. Överklagandet ska därför inte bifallas.

Vid denna utgång finns det ingen anledning att på grund av andrahandsyrkandet återförvisa frågan om upphävande av registreringen till PRV.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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