



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 22 oktober 2014

Klagande

Danish Crown A/S

Marsvej 43, DK-8960 Randers SØ, Danmark

Ombud: Tom Kronhöffer

von lode advokat aktiebolag, Box 47229, 100 74 Stockholm

SAKEN

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen Grill'it i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 27 februari 2014
angående den internationella varumärkesregistreringen nr 1095737,
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.

Danish Crown A/S har i första hand vidhållit sin ansökan om att den internationella varumärkesregistreringen Grill'it i figur ska gälla i Sverige i enlighet med utförandet i det överklagade beslutet. I andra hand har bolaget yrkat att registreringen ska gälla i Sverige med ett utförande i färgerna i svart, rött och orange.

Danish Crown har till grund för sin talan hållit fast vid att bolagets märke Grill'it i figur avseende varor i klasserna 29 och 30 inte är förväxlingsbart med det av PRV motanförda äldre gemenskapsvarumärket grill it! i figur (nr 933774), registrerat för tjänster i klass 35, 41 och 43.

Till utveckling av talan i Patentbesvärshöjningen har Danish Crown anfört i huvudsak följande.

PRV har gjort en felaktig bedömning vad gäller skyddsomfånget för klass 35. Skyddsomfånget för de aktuella tjänsterna är just det de anger, nämligen återförsäljartjänster. Det som avses med återförsäljartjänster är givetvis försäljning av produkter för matindustri och restaurangverksamhet t.ex. spisar och kylskåp försedda med andra varumärken än det återförsäljande märket. Produkterna har ett annat ändamål, en annan prisnivå och andra försäljningskanaler än återförsäljartjänsterna.

När det gäller de livsmedel som omfattas av klasserna 29 och 30 jämfört med tjänsterna i klass 43 har Tribunalen gjort bedömningen att den omständigheten att varor och tjänster i klass 29 och 30 ofta konsumeras på restauranger inte räcker för att skapa ett samband mellan dessa varor och de tjänster som ingår i klass 35 och 42, se Tribunalens dom i mål T-33/03, HAD). Samma bedömning har gjorts av Patentbesvärshöjningen och OHIM (se PBR:s domar i mål nr 91-331 och 91-332 samt OHIM:s avgöranden nr R 1976/2010-4, 1 989 907, B808628 och B1393406).

Vad gäller märkeslikheten har det äldre märket en mycket svag särskiljningsförmåga och därmed ett mycket begränsat skyddsomfång som endast omfattar identiska märken.

DOMSKÄL

Det föreligger i varumärkesrättslig mening likhet mellan de varor i klass 29 och 30 som det yngre märket avser och vissa av de tjänster som det äldre märket avser i klass 35, bl.a. ”retail and wholesale services in the field of food industry”.

Som PRV konstaterat är märkesorden grill it i det äldre märket distinktiva i förhållande till tjänsterna i klass 35.

De motstående märkena domineras båda av orden GRILL och IT. Märkena är härigenom mycket lika varandra ur såväl en konceptuell som en fonetisk och visuell synvinkel. Det föreligger vissa visuella skillnader mellan märkena, framför allt bestående i att det yngre märkets orddel är omgiven av klamrar och avslutas med ett utropstecken samt att det yngre märket har en accent efter ordet GRILL och är utfört mot en mörk bakgrund. Med beaktande av principen om den bleknande minnesbilden förtar dessa skillnader emellertid inte det mycket lika visuella intryck som de motstående märkena uppvisar. Mot denna bakgrund finner Patentbesvärslätten att det vid en helhetsbedömning finns risk för att det yngre märket förväxlas med det äldre märket.

Det är enligt 2 kap. 29 § varumärkeslagen (2010:1877) möjligt att göra sådana ändringar i ett registrerat nationellt varumärke som inte påverkar helhetsintrycket. Enligt de tillämpningsbestämmelser till Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet (Guide to the International Registration of Marks, avsnitt B.II.82 bestämmelse 72.02) som gäller vid registrering av ett varumärke vid WIPO är det emellertid inte möjligt att göra några som helst ändringar av ett registrerat internationellt varumärke. Detta gäller även om det tillåts ske en ändring i den bakomliggande nationella ansökningen. Bestämmelsen i varumärkeslagen om ändring i ett varumärke är därför inte tillämplig vid prövningen av giltigheten i Sverige av en internationell registrering, (se Patentbesvärslättens dom i mål nr 03-134).

Överklagandet ska med hänsyn till det anförda avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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