



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 22 december 2014

## **PARTER**

### **Klagande**

The Coca-Cola Company

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, USA

Ombud: Christina Berggren och Nazanin Esfandiari

MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, Box 11918, 404 39 Göteborg

### **Motpart**

”Fanty” Company Limited

13 linija V.O., 42 lit. A, pom. 22-H, RU-199178 Saint-Petersburg, Ryssland

## **SAKEN**

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen FANTY

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 6 mars 2014

angående internationell registrering nr 1027461, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärsrätten ändrar det överklagade beslutet på så sätt att den internationella varumärkesregistreringen FANTY inte heller ska gälla i Sverige såvitt avser flying discs (toys), building blocks (toys), toy masks, och batting gloves (accessories for games) i klass 28. Registreringen ska således gälla såvitt avser tjänsterna i klass 45 och theatrical masks i klass 28.

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.**

The Coca-Cola Company (Coca-Cola) har yrkat den internationella registreringen av varumärket FANTY inte heller ska gälla i Sverige beträffande flying discs (toys), building blocks (toys), toy masks, theatrical masks och batting gloves (accessories for games) i klass 28 samt dating services, internet based dating services, horoscope casting och dating club websites services on a real time basis i klass 45.

”Fanty” Company Limited har inte yttrat sig i Patentbesvärsträtten.

Coca-Cola har till grund för sin talan hållit fast vid att det föreligger varu- och tjänsteslagslikhet även mellan de varor och tjänster som det yngre märket numera avser i klasserna 28 och 45 och de varor och tjänster som Coca-Colas nationella varumärken FANTA (nr 82645 och 137620) omfattar i klasserna 32 respektive 30 samt gemenskapsvarumärket FANTA (nr 2091817) omfattar i klasserna 9, 16 och 38 (datorspel, spelkort och telekommunikation).

Coca-Cola har vidare, såsom Patentbesvärsträtten uppfattar bolaget, hållit fast vid att kännetecknet FANTA är känt för läskedrycker inom en betydande del av omsättningskretsen och att en användning av kännetecknet FANTY skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för de äldre kännetecknens särskiljningsförmåga.

Coca-Cola har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande. Varumärket FANTY avser sociala nätverkstjänster i klass 45 och således service som tillhandahålls på nätet med hjälp av internet och via kommunikationsnät med syfte för användare att kommunicera och interagera. Tjänsten telekommunikation i klass 38 som omfattas av varumärket FANTA kan förklaras som kommunikation på avstånd med tekniska medel, särskilt genom elektriska signaler. Sådan elektronisk telekommunikationsteknik omfattar bl.a. internet. PRV:s bedömning att tjänsteslagslikhet inte föreligger eftersom tjänsterna i klass 45 förutsätter att omsättningskretsen redan har tillgång till telekommunikation är felaktig. Tjänsterna i klass 45 kan i själva verket

innehålla applikationer och gränssnitt som användaren behöver och inte från början har tillgång till, för att kunna utnyttja angivna tjänster. Denna slutsats ligger i linje med bedömningen vid OHIM, jfr R 124/2013-4. Registreringen av FANTY avser vidare varor för lek och spel i klass 28. Varorna datorspel i klass 9 och spelkort i klass 16 som skyddas av varumärket FANTA får anses omfatta allmänheten i stort men i synnerhet samma omsättningskrets som varorna i klass 28 det vill säga barn och föräldrar. Varorna i klass 28 sammanfaller med anförda varor i klasserna 9 och 16 avseende såväl tillverkningskanaler, slutanvändare som distributionskanaler. Det finns således en tydlig koppling mellan de varor som de motstående varumärkena omfattar. Varor i klasserna 9 och 16 är en uppsättning merchandisevaror som Coca-Cola tillhandahåller som samlarobjekt under varumärket FANTA. Det finns en risk att de varor som tillhandahålls under varumärket FANTY betraktas som Coca-Colas merchandisevaror och därmed drar otillbörlig fördel av Coca-Colas anseende och attraktionskraft. Mot bakgrund av det anförda bör registreringen av varumärket FANTY inte heller medges giltighet beträffande kvarvarande varor och tjänster.

## DOMSKÅL

Omsättningskretsen för varorna med anknytning till lek och spel, bl.a. leksaksmasker, som det internationella varumärket avser i klass 28 och spelkort i klass 16 som det motanförda gemenskapsvarumärket FANTA bl.a. avser består av konsumenter i allmänhet, inbegripet barn och deras föräldrar.

När det gäller teatermasker i klass 28 som det internationella märket också avser, kan omsättningskretsen förutsättas bestå av såväl konsumenter som personer verksamma inom bl.a. teaterverksamhet.

Vad slutligen gäller tjänsterna i klasserna 45 respektive 38 som det internationella märket och gemenskapsvarumärket omfattar består omsättningskretsen av konsumenter i allmänhet.

Patentbesvärslagen konstaterade i dom den 25 maj 2009, mål nr 07-077 att Coca-Colas varumärke FANTA var notoriskt med avseende på läskedrycker i klass 32. Det har inte framkommit något som tyder på att märket nu skulle ha fått en försämrad ställning på marknaden. Med hänsyn härtill får det anses klarlagt att varumärket FANTA anses vara känt för varuslaget läskedrycker inom en betydande del av omsättningskretsen.

Patentbesvärslagen delar PRV:s bedömning att det föreligger märkeslikhet mellan det yngre märket FANTY och de äldre motanförda märkena FANTA.

I varumärkesrättslig mening föreligger likhet mellan varorna flying discs (toys), building blocks (toys), toy masks och batting gloves (accessories for games) i klass 28 som det yngre märket FANTY avser och spelkort i klass 16 som det äldre motanförda gemenskapsvarumärket FANTA (nr 2091817) omfattar eftersom leksaker, spel och även vissa slag av spelkort samt utrustning för lek och spel riktar sig till bl.a. barn och tillhandahålls i bl.a. leksaksaffärer.

Vid en helhetsbedömning av de motstående märkena får det anses föreligga en risk för förväxling mellan det yngre märket FANTY och det äldre kännetecknet FANTA med avseende på flying discs (toys), building blocks (toys), toy masks, och batting gloves (accessories for games) i klass 28. Det föreligger därför hinder mot giltighet i Sverige av den internationella registreringen med avseende på dessa varor.

Teatermasker kan, som PRV anför, förutsättas huvudsakligen användas inom teaterverksamhet och som inredningsdetaljer, även om de också kan efterfrågas i samband med t.ex. maskerader. Teatermasker kan dock inte anses ha någon sådan anknytning till spelkort att det i varumärkesrättslig mening föreligger varuslagslikhet mellan dessa varuslag.

Det yngre märket avser vidare dating services, internet based dating services, horoscope casting, dating club websites on a real time basis i klass 45. För att kunna utnyttja vissa av dessa tjänster kan visserligen

olika former av telekommunikationstjänster som gemenskapsvarumärket FANTA (nr 2091817) omfattar i klass 38 användas men de senare tjänster tar närmast sikte på överföring av signaler i teknisk mening och de tjänster som det yngre märket avser får med avseende på sitt innehåll anses vara så artskilda att det inte föreligger tjänsteslagslikhet.

För att FANTA ska utgöra hinder enligt 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen mot varumärket FANTY med avseende på nyssnämnda servicetjänster i klass 45 och teatermasker i klass 28 krävs förutom att det äldre märket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen att användningen av det yngre varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för märkets särskiljningsförmåga eller anseende.

Som anförts ovan föreligger det likhet mellan det äldre kännetecknet FANTA och det yngre FANTY.

De servicetjänster och teatermasker som det yngre märket avser är helt artskilda från läskedrycker som kännetecknet FANTA är känt för. Mot denna bakgrund inbegripet graden av kännedom om det äldre kännetecknet föreligger inte grund för slutsatsen att den berörda allmänheten får uppfattningen att det föreligger ett samband mellan märkena. Vid denna bedömning finns inte underlag för slutsatsen att en användning av det yngre märket för tjänsterna i klass 45 och varan teatermasker skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för kännetecknet FANTA:s särskiljningsförmåga eller anseende (jfr EU-domstolens dom i mål Intel Corporation Inc. mot CPM United Kingdom Ltd., C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 40-64).

Den internationella registreringen av varumärket FANTY ska med hänsyn till vad som anförts heller inte gälla i Sverige såvitt avser flying discs (toys), building blocks (toys), toy masks, och batting gloves (accessories for games) i klass 28.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 2 (Formulär B)

---

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