



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 5 mars 2015

PARTER

Klagande

Sveriges geologiska undersökning

Box 670, 751 28 Uppsala

Ombud: Tomas Johansson

Brann AB, Box 12246, 102 26 Stockholm

Motpart

Gruner + Jahr AG & Co KG

Am Baumwall 11, 20459 Hamburg, Tyskland

Ombud: Anette Rasmussen

Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 Köpenhamn K, Danmark

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen GeoArena

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 22 april 2014

angående varumärkesregistrering nr 507.146, 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.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har yrkat att registreringen av varumärket GeoArena ska bestå även beträffande tjänsterna i klass 41.

Gruner + Jahr AG & Co KG (Gruner) har bestritt ändring.

SGU har till grund för sin talan hållit fast vid att bolagets varumärke GeoArena inte heller är förväxlingsbart med den motanförlade internationella registreringen av varumärket GEO i visst utförande (nr 863134) med avseende på tjänster i klass 41.

Gruner har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket GeoArena är förväxlingsbart med bolagets märke GEO i visst utförande med avseende på tjänsterna i klass 41.

SGU har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. Det aktuella varumärket GeoArena används för en återkommande konferens om geologi i myndighetens regi. Konferensen riktar sig till människor vid företag, myndigheter och andra offentliga och privata aktörer som arbetar med geologiska frågor. Den relevanta omsättningskretsen utgörs av individer som i en väsentlig omfattning arbetar med geologiska frågor eller är under utbildning för att komma att göra detta.

Jämförelsen mellan de motstående märkena ska göras av en bedömning av de visuella, fonetiska och konceptuella likheterna hos märkena utifrån respektive märkes helhetsintryck och dominanta komponenter. SGU:s märke utgörs av ordmärket GeoArena medan Gruners märke är ett figurmärke bestående av trebokstavskombinationen GEO i ett visst typsnitt utfört i en viss färg. De motstående märkena är visuellt olika. SGU:s märke innehåller förledet Geo-. Den verbala delen av Gruners märke utgörs av samma bokstavskombination. Prefixet geo- med betydelsen jord är allmänt förekommande i termer som på något sätt har med jorden att göra exempelvis geografi, geometri eller geologi. Med hänsyn till omsättningskretsens sammansättning är det närmast uteslutet att denna inte skulle uppfatta geo såsom ovannämnda prefix. Som sådant måste denna märkeskomponent ha en mycket begränsad inneboende särskiljningsförmåga. Med hänsyn härtill torde den dominanta delen utgöras av suffixet -

arena. Detta suffix är inte beskrivande i förhållande till tjänsterna i klass 41.

Fonetiskt skiljer sig de motstående märkena åt väsentligt.

Konceptuellt är SGU:s märke ägnat att skapa helt andra associationer hos omsättningskretsen än det motstående märket.

Att utsträcka skyddsomfånget för det motanförda märket på det sätt PRV gjort kan inte anses förenligt med gällande praxis.

Gruner har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. Det föreligger identitet mellan de tjänster som de motstående märkena omfattar i klass 41.

Det föreligger hög grad av märkeslikhet eftersom märkesordet GEO är fullständigt inneslutet i det yngre märket. GEO är tydligt visuellt och fonetiskt urskiljbart i båda märkena. Det föreligger därmed visuell och fonetisk märkeslikhet. Även om ordet GEO kan ge associationer till geografi, geometri eller liknande måste det fastslås att GEO inte är beskrivande för tjänsterna i klass 41. Därför måste graden av karaktär och den distinktiva karaktären hos bolagets märke i sig anses vara minst av normalgraden.

Ordet arena betyder större plats, ett ställe, men kan också ha en mera överförd betydelse som i "den politiska arenan". Jämfört med tjänsterna i klass 41 som omfattar ledning av konferenser, seminarier och utställningar är ordet arena beskrivande. Märkesordet Arena bör därför tillmätas mindre betydelse vid en jämförelse mellan märkena. Arenas enda logiska syfte är att förklara en verksamhets eller sakens underordnade funktion. Placeringen av Arena i det yngre märket gör det naturligt att uppfatta det som sekundärt i jämförelse med ordet Geo. Utifrån en helhetsbedömning ligger det nära till hands att se GeoArena som en underavdelning eller biträdande del, vars syfte är att bistå huvudverksamheten under namnet GEO.

Av EU-praxis framgår att om två märken har samma betydelse ska märkeslikhet förutsättas. Det står även klart av EU-praxis att ordele-

ment ska tillmätas störst betydelse när man ska bedöma märken som har såväl ord- som figurmoment. Varken utformningen av märket GEO eller färgen har en sådan karaktär att den kommer före ordet. Ordet GEO är det dominerande elementet.

DOMSKÄL

Patentbesvärslätten delar PRV:s bedömning att varumärket GeoArena är förväxlingsbart med den motanförda internationella registreringen av varumärket GEO i visst utförande. Överklagandet ska därför inte bifallas.

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.