

AVSLAGSBESLUT

Internationell registrering ska inte gälla i Sverige

IR 1095737

von Lode advokat aktiebolag

Box 47229

100 74 Stockholm

INNEHAVARE

Danish Crown A/S

Marsvej 43

DK-8960 Randers SØ

Danmark

OMBUD

von Lode advokat aktiebolag

Box 47229

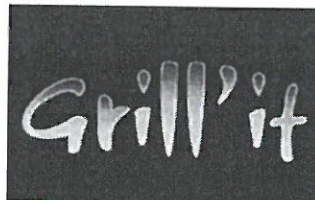
100 74 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av 5 kap. 9 § varumärkeslagen (2010:1877) att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen inte ska gälla i Sverige.

ÄRENDET

Ärendet avser giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen GRILL'IT, återgiven nedan, registrerad för meat, sausages, charcuterie, poultry, game, meat extracts, edible oils and fats, ready-made dishes mainly consisting of meat and eggs, soups, foods prepared from meat, meat jellies, preparations for making soups, i klass 29 och ready-made dishes consisting of mainly pasta, rice, sauces (condiments), tarts, toasts and hamburgers, spring rolls; meat tenderizers, for household purposes, meat pies, pizzas, meat patés and sandwiches, i klass 30.



Innehavarens märke utfört med svart bakgrund och text som skiftar från mörkgrå till silver.

PRV har som hinder för märkets registrering anført att det sökta märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket GRILL IT ! (i figur) med registreringsnummer 933774:



Det som hinder anförda gemenskapsvarumärket med nummer 933774.

Klass nr 35: Advertising; business management; business administration; office functions; retail and wholesale services in the field of food industry and restaurant business.

Klass nr 41: Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.

Klass nr 43: Services for providing food and drink; temporary accommodation.

Innehavaren har (i huvudsak) anført att då särskiljningsförmågan är låg eller obefintlig, när det äldre varumärket har mycket svag ursprunglig särskiljningsförmåga, vilket är fallet här, föreligger ej sannolikhet för risk för förväxling. Innehavaren anför med avseende på varu-/tjänsteslagslikhet mellan klass 42 (43) och matklasserna 29 och 30 att omständigheten att varor i dessa klasser konsumeras på restaurang ej är tillräckligt för förväxling, utan ett mer påvisbart samband ska finnas mellan producent, restaurang, återförsäljare (klass 35) till slutkonsument för att denne ska bli medveten angående ekonomiska band mellan företaget som erbjuder varorna i butiken och restaurangen som säljer matvaror till denne och andra restauranger. Vad avser märkeslikheten åter, anför innehavaren att slutkonsument har stor möjlighet att granska båda märkena genom, dels den kommersiella ursprungsmärkningen som innehavaren har på varuförpackningen och märkets tydliga placering, dels att konsumenten som besöker restaurangen vid bokningstillfället efter efterforskning och val finner dess varumärke vid ingången och menyer och därmed känner igen det kommersiella ursprunget. Det föreligger ej risk för förväxling.

SKÄL

Av 5 kap. 8–9 §§ varumärkeslagen framgår att PRV ska besluta att den internationella varumärkesregistreringen helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, om hinder föreligger enligt 2 kap. 4–11 §§ varumärkeslagen.

Enligt 2 kap 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke 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.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumärkeslagen, ett gemenskapsvarumärke.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Om varu- eller tjänsteslagslikhet är för handen ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95 ”Sabel”, punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt

jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden (EU-domstolens dom i mål C-342/97 "Lloyd Schuhfabrik Meyer", punkt 26).

Vid bedömningen av förväxlingsrisken föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som ska beaktas, däribland märkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser. Om ifrågavarande varor eller tjänster inte liknar varandra i särskilt hög grad kan detta kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra eller vice versa (se EU-domstolens dom i mål C-39/97 "Canon", punkt 17).

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis kan konstateras att det föreligger likhet mellan de varor i form av livsmedel och matvaror, så kallad färdigmat, tillbehör, ingredienser som innehavarens märke omfattar i klasserna 29 och 30 och bl.a. de retail and wholesale services in the field of food industry and restaurant business som det äldre märket GRILL IT ! med nummer 933774 avser i klass 35. PRV finner att tjänsteslagspositionen närmast betyder "detaljhandels- och grossistförsäljning inom branscherna matindustri och restaurangverksamhet". Det innebär att företaget kan sälja varor under märkesorden till tillverkare, livsmedelsförädlare, grosshandlare och återförsäljare, men torde i själva verket omfatta handel till livsmedelsbutiker och egen försäljning/alternativt försäljning via andra till slutkonsument, vid en återhållsam tolkning. Vidare föreligger likhet mellan de livsmedel och matvaror, så kallad färdigmat, tillbehör, ingredienser som innehavarens märke avser i klasserna 29, 30 och de services providing food and drink som det äldre varumärket är registrerat för i klass 43. PRV finner särskilt med avseende på så kallade färdigrätter som innehavarens märke avser i klass 29 och 30 att slutkonsumenten kan bibringas uppfattning, då denne inte alltid har möjlighet till att närmare och samtidigt betrakta varorna med olika kommersiella ursprung, att dessa härrör från företaget med ekonomiska band eller samarbete.

Det föreligger varu- och tjänsteslagslikhet.

Märkesorden GRILL IT ! respektive GRILL' IT har bl.a. betydelsen "grilla det!". I relation till sådana "retail- and wholesale services within the food industry and restaurant business", i klass 35 som det motstående märket avser, kan detta ord komma att uppfattas som en anspelning på hur maten främst tillreds och hur köparen kan använda den. Därigenom kan varumärket förvisso leda tankarna till sådana matvaror och preparerade varor som innehavarens märke avser, men det kan dock inte sägas vara direkt beskrivande för någon av dessa varor eller tjänster som det äldre märket avser. Det gäller även för tjänsterna providing food and drink, i klass 43, även om konsumenten i restaurangen får bestämma, till exempel, hur grillningen ska gå till.

Även om gemenskapsvarumärkets utförande är i svart och vitt och därmed har ett skyddsomfång som omfattar de färgskiftningar som innehavarens märke utförs i, finner PRV att bokstäverna, i båda märkena, till formen något liknar penseldrag utförd med handskrift. Trots klammerparentesen och utropstecknet i det som hinder anförda gemenskapsvarumärket och accenten efter GRILL i innehavarens märke, uppfattas båda märkena som uppmaningen "GRILL IT!". Det föreligger därmed visuell, fonetiskt och viss konceptuell likhet märkena emellan.

Det föreligger märkeslikhet.

Vid en helhetsbedömning finner PRV att de motstående märkena är förväxlingsbara.

Med hänsyn till de skäl som ovan anförts ska den internationella registreringen inte gälla i Sverige.

Beslutat den

Hans Nordlund

Kristian Sköld

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutsdagen.

NOTIFICATION

You have received a decision from the Swedish Patent and Registration Office. The decision states *inter alia* that the international registration 1095737 has no effect in Sweden. If you wish to appeal the decision you shall lodge an appeal with the Court of Patent Appeals (Patentbesvärsrätten) within 2 (two) months from the date of the decision. The communications between the Court and the holder must be in Swedish. The appeal should be sent to:

The Swedish Patent and Registration Office
Box 530
S-826 27 Söderhamn
Sweden