



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020110

PROTOKOLL
2018-03-12 och
2018-04-25
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 8
Mål nr PMÖÄ 5438-17

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Christine Lager, hovrättsråden Göran Söderström och Adrian Engman samt hovrättsassessorn Rikard Samuelsson, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Föredraganden Christian Ekmer

PARTER

Klagande

Patent- och registeringsverket
Box 530
826 27 Söderhamn

Motpart

Brown-Forman Polska Sp. z.o.o.
ul. Postepu 21D
02676 Warszawa
Polen

Ombud: Juristen T.J.
Brann AB
Box 3690
103 59 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärke

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2017-05-18 i ärende PMÄ 11111-16

Brown-Forman Polska Sp. z.o.o. (Brown-Forman) ansökte hos Patent- och registeringsverket (PRV) om registrering av bl.a. figurvarumärket MAXIMUS VODKA MAXIMUS VITAE EST MAXIMUS VITAE EST EXPORT VODKA SUPER PURE i klass 33 avseende alkoholhaltiga drycker, inkluderande destillerade spritdrycker.

Dok.Id 1404593

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 00	08-561 675 09	måndag – fredag 09:00–16:30
		E-post: svea.avd2@dom.se www.patentochmarknadsöverdomstolen.se		

PRV avslog ansökan. Enligt PRV var det sökta varumärket förväxlingsbart med den internationella registreringen av figurvarumärket MAXIMUS, registrerat för icke alkoholhaltiga drycker förutom fruktdrycker och fruktjuicer i klass 32.

Brown-Forman överklagade avslagsbeslutet och yrkade i första hand bifall till sin ansökan. I andra hand yrkade Brown-Forman att registrering skulle medges för varorna destillerade spritdrycker i klass 33. I tredje hand yrkades registrering för varan vodka i klass 33. Till stöd för sin talan anförde Brown-Forman sammanfattningsvis att varumärkena inte var förväxlingsbara då det inte förelåg en tillräcklig grad av varuslags- och märkeslikhet mellan det sökta varumärket och det motanfödda varumärket.

PRV bestred ändring. Till stöd för sin inställning vidhöll PRV att det förelåg förväxlingsrisk. Detta gällde även vid en begränsning till destillerade spritdrycker eller vodka. PRV framhöll att destillerade spritdrycker har vissa beröringspunkter med icke alkoholhaltiga drycker och att det finns en viss grad av likhet mellan varuslagen.

Patent- och marknadsdomstolen biföll Brown-Formans överklagande, undanröjde PRV:s beslut och återförvisade ärendet till PRV för fortsatt handläggning. Enligt Patent- och marknadsdomstolen förelåg det låg varuslagslikhet mellan alkoholhaltiga och alkoholfria drycker. Domstolen ansåg vidare att märkesordet MAXIMUS intog en dominerande ställning i såväl det sökta som motanfödda varumärket och att det därför förelåg märkeslikhet. Men eftersom det sökta märket också innehöll ordet vodka fann domstolen att detta tillsammans med övriga figurmoment medförde att omsättningskretsen uppfattade att varor som såldes under det sökta märket innehöll alkoholhaltiga drycker. Vid en helhetsbedömning fann därför Patent- och marknadsdomstolen att det sökta märket inte var förväxlingsbart med det motanfödda varumärket.

PRV har överklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut och yrkat att beslutet ska upphävas. Till stöd för sitt överklagande har PRV vidhållit att det sökta varumärket är förväxlingsbart med det motanfödda varumärket och särskilt ifrågasatt att det

beskrivande ordet vodka ska påverka den helhetsbedömning som ska göras vid prövningen om det föreligger förväxlingsrisk.

Brown-Forman har bestritt ändring.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2018-04-26)

Patent- och marknadsöverdomstolen upphäver Patent- och marknadsdomstolens beslut och fastställer Patent- och registreringsverkets beslut den 19 april 2016 avseende varumärkesansökan nr 2012/06544.

Skälen för beslutet

Rättsliga utgångspunkter

Ett varumärke får 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 (2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen, 2010:1877).

Bestämmelsen i 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen svarar mot artikel 4.1.b i varumärkesdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar).

Bestämmelsen ska därför tolkas direktivkonformt (jfr Patent- och marknadsöverdomstolens beslut den 3 juli 2017 i ärende PMÖÄ 8938-16 och den 14 februari 2018 i ärende PMÖÄ 10702-16).

Av praxis från EU-domstolen följer att förväxlingsrisk föreligger om det finns en risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller, i förekommande fall, från företag med ekonomiska band. Risken för förväxling ska bedömas utifrån en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. (Se dom den 11 november 1997, Sabel, C-251/95, EU:C:1997:528 punkterna 18 och 22, den 29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punkterna 16 och 29 samt den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkterna 17 och 18.)

Bedömningen – vad gäller varumärkenas likhet i bild, ljud eller ord – ska grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i det intryck som varumärket förväntas göra hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av den vara eller tjänst som är i fråga. Hänsyn ska tas till att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han eller hon har i minnet samt att konsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om. Det ska även beaktas att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar varumärket som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer. (Se Sabel punkten 23 och Lloyd Schuhfabrik Meyer punkterna 25 och 26.)

Det finns ett samspel mellan de faktorer som ska beaktas vid helhetsbedömningen, bl.a. varumärkenas likhet och likheten mellan de varor och de tjänster som varumärkena omfattar. Om likheten mellan de varor och tjänster som varumärkena omfattar är av låg grad kan det vägas upp av att varumärkena liknar varandra i hög grad och tvärtom. (Se Canon punkt 17 och Lloyd Schuhfabrik Meyer punkt 19.) Vid bedömningen av om varorna eller tjänsterna liknar varandra ska samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, bl.a. deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar eller kompletterar varandra (se Canon punkt 23).

Vid helhetsbedömningen ska slutligen ett motanfört varumärkes särskiljningsförmåga beaktas. Omständigheten att varumärket, antingen i sig eller för att det är välkänt på marknaden, har en hög särskiljningsförmåga innebär att risken för förväxling är större. En hög särskiljningsförmåga och en stor likhet mellan varu- eller tjänsteslagen kan därför väga upp en mindre likhet mellan varumärkena (se Sabel punkt 24, Canon punkterna 17 och 18 samt Lloyd Schuhfabrik Meyer punkt 20).

Bedömningen i detta fall

Patent- och marknadsöverdomstolen kan inledningsvis konstatera att det inte har framkommit att det motanförda varumärket har annat än en normal särskiljningsförmåga.

När det gäller märkeslikheten instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i Patent- och marknadsdomstolens bedömning att ordet MAXIMUS är den mest framträdande och särskiljande beståndsdel i såväl det sökta som motanförda varumärket. Som PRV har framhållit finns det vidare en visuell likhet mellan det sökta varumärkets mest framträdande delar och det motanförda varumärket. Att det sökta varumärket – i motsats till det motanförda varumärket – även innehåller ytterligare beståndsdelar, inklusive ordet vodka, ändrar inte denna bedömning. Skälet till det är att de ytterligare beståndsdelarna endast har beskrivande eller mindre framträdande karaktär och därför inte förtar helhetsintrycket att ordet MAXIMUS är den mest framträdande och särskiljande beståndsdel i det sökta varumärket. Patent- och marknadsöverdomstolen gör därför bedömningen att det sökta respektive det motanförda varumärket i mycket hög grad liknar varandra.

I fråga om varuslagslikhet kan Patent- och marknadsöverdomstolen konstatera att både det sökta och det motanförda varumärket omfattar drycker, vilka kan användas i liknande sammanhang och i viss utsträckning kan ha samma distributionskanaler, t.ex. barer och restauranger. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen kan varorna också i vissa fall komplettera varandra. Även om alkoholhaltiga respektive icke-alkoholhaltiga drycker får anses ha delvis olika omsättningskretsar bedömer Patent- och

marknadsöverdomstolen att det finns en viss, om än låg, likhet mellan de varor som marknadsförs under det sökta respektive det motanfödda varumärket.

Vid en helhetsbedömning finner Patent- och marknadsöverdomstolen, mot bakgrund av vad domstolen anfört om att märkeslikheten är mycket hög och att det finns en viss likhet mellan varuslagen, att det föreligger en förväxlingsrisk mellan det sökta och det motanfödda varumärket. Även med en inskränkning i enlighet med något av Brown-Formans alternativa yrkanden föreligger en förväxlingsrisk. Det finns alltså hinder mot att registrera varumärket. PRV:s överklagande ska därför bifallas och Patent- och marknadsdomstolens beslut upphävas.

Överklagande

Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknadsöverdomstolens beslut inte får överklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent och marknadsdomstolar). Detta beslut får därför inte överklagas.

Christian Ekmer

Protokollet uppvisat/