

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

Mål nr
2561–2562-09

meddelad i Stockholm den 11 mars 2011

KLAGANDE

Guccio Gucci S.p.A.

Ombud: Advokat Christina Berggren och jur. kand. Tom Kronhoffer
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB
Box 11918
404 39 Göteborg

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patentbesvärslättens dom den 18 februari 2009 i mål nr 07-043–07-044, se bilaga

SAKEN

Giltighet i Sverige av internationell varumärkesregistrering

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Med bifall till överklagandet upphäver Högsta förvaltningsdomstolen underinstansernas avgöranden och visar ansökningsärendena åter till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.

Dok.Id 102952

Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Wallingatan 2

Telefon
08-561 676 00

E-post:
hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se

Telefax
08-561 678 20

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-12:00
13:00-16:30

YRKANDEN M.M.

Guccio Gucci S.p.A. (bolaget) yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen, med ändring av Patentbesvärslagens dom, ska återförvisa ansökningsärendena till Patent- och registreringsverket för handläggning.

Till stöd för sin talan anför bolaget bl.a. följande. Det föreligger inte någon förväxlingsrisk mellan firman GG Sömnadsindustri och de sökta internationella varumärkesregistreringarna (776197 GG och 778094 GG i visst utförande).

Tvåteckenkombinationer för varumärken är enligt praxis i sig särskiljande och möjliga att registrera. En ren tvåteckenkombination kan emellertid inte i sig utgöra en särskiljande del för en firma. Inte ens tre tecken anses besitta en för firmaregistrering tillräcklig särskiljningsförmåga, utan det krävs ett tillägg. Det innebär att skyddsomfånget för firmor bestående av tvåbokstavskombinationer begränsas till ett rent identitetsskydd tillsammans med andra firmaelement. Ordet Sömnadsindustri är föga särskiljande. Firmans totala särskiljningsförmåga torde därmed uppkomma genom kombinationen av bokstäverna GG och ordet Sömnadsindustri. Den motanförlade firman har således inget företräde till bokstavskombinationen GG i sig. Vid en bedömning mellan firman i sin helhet och de sökta internationella registreringarna torde tillräcklig skillnad föreligga för samexistens utan risk för förväxling.

Enligt den s.k. produktregeln ska vidare vid bedömningen av förväxlingsbarhet hänsyn tas dels till hur lika varumärkena är, dels till hur lika varukategorierna är. Även särskiljningsförmågan hos motstående kännetecken måste beaktas vid bedömningen. I förevarande fall har GG Sömnadsindustri en mycket låg särskiljningsförmåga eftersom GG i sig inte kan få firmarättsligt skydd enligt praxis. Firman och de sökta varumärkena skiljer sig därmed åt vad avser särskiljningsförmåga och funktion. Verksamhetsbeskrivningen respektive varuförteckningarna skiljer sig också åt. Det är inte rimligt att tro att befintliga eller potentiella kunder skulle tro att en enskild firma inom partihandel har ett kommersiellt samröre med ett internationellt lyxvarumärke med helt andra

Mål nr
2561–2562-09

återförsäljarled och annan prisstruktur, särskilt när det inte föreligger identitet mellan kännetecknen. De båda varumärkena GG i figur skiljer sig därmed vid en helhetsbedömning tillräckligt från firman GG Sömnadsindustri för att kunna registreras vid sidan av denna.

Den argumentation som bolaget framfört hos Patentbesvärsrätten har inte kommenterats av domstolen och det framgår inte av domen hur argumenten bedömts. Det är orimligt att en firma tillmäts ett starkare skydd än ett varumärke, särskilt i ett fall som detta, där sökanden innehar äldre rättigheter, 167598 GG i figur, sedan 1978. Av EU-domstolens dom i mål C-17/06, Céline SARL, framgår bl.a. att syftet med en firma inte primärt är att särskilja varor eller tjänster, varför förväxlingsrisken mellan firmor och varumärken måste bedömas mildare än vad Patent- och registreringsverket för närvarande gör.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Med en internationell varumärkesregistrering avses enligt 50 § första stycket varumärkeslagen (1960:644) en registrering av ett varumärke som är gjord av den internationella byrån hos Världsförbundet för den intellektuella äganderätten (WIPO) enligt protokollet den 27 juni 1989 till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891. Patent- och registreringsverket är enligt paragrafens andra stycke varumärkesmyndighet i Sverige i ärenden om internationell varumärkesregistrering.

Enligt 54 § första stycket varumärkeslagen ska varumärkesmyndigheten, om den får en begäran om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige, pröva om det finns något hinder mot detta. Enligt paragrafens andra stycke finns sådant hinder om det varumärke som den internationella registreringen avser inte uppfyller förutsättningarna enligt 13 § varumärkeslagen eller om något hinder mot en nationell registrering skulle ha funnits enligt 14 §.

Enligt 13 § första stycket första meningen varumärkeslagen får ett varumärke registreras endast om det har särskiljningsförmåga. I 14 § första stycket anges

Mål nr
2561–2562-09

under nio punkter omständigheter som medför att registrering inte ska medges. Enligt den sjätte punkten får ett varumärke inte registreras bl.a. om det är förväxlingsbart med en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet. Det finns inget krav på att en näringsidkare ska ha använt sin firma som varukännetecken för att skydd ska föreligga och skyddet kan därför sägas gälla för firman som potentiellt varukännetecken (jfr prop. 2009/10:225 s. 112).

Vid prövning av frågor om förväxling mellan firmor och varumärken enligt varumärkeslagen bedöms firmors skyddsomfång på ungefär samma sätt som skyddsomfånget för egentliga varukännetecken (jfr prop. 2009/10:225 s. 352). Ett varumärke ska alltså enligt huvudregeln anses vara förväxlingsbart med en äldre firma, om märket är identiskt med eller liknar firman och märket avser varor eller tjänster med anknytning till den bransch där firman används, inbegripet att konsumenterna uppfattar att det finns ett samband mellan varumärket och den som använder firman. Även om utgångspunkten är att en registrerad firma har särskiljningsförmåga ska denna bedömas vid prövning av kännetecknets skyddsomfång. En firma med svag särskiljningsförmåga ska följaktligen tillerkännas ett snävt skyddsomfång (se t.ex. NJA 1999 s. 3 samt SOU 2001:26 s. 369 f. och s. 382).

De svenska bestämmelserna är anpassade till direktiv 2008/95/EG (tidigare benämnt 89/104/EEG) av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. Genom varumärkesdirektivet är grunderna för att vägra registrering av ett varumärke i stor utsträckning harmoniserade inom EU. I direktivet saknas uttryckliga bestämmelser om firma. Av EU-domstolens praxis (C-17/06, Céline SARL) framgår dock att viss slags användning av en firma kan utgöra varumärkesrättslig användning. Av EU-domstolens praxis framgår vidare bl.a. att förväxlingsrisk mellan varumärken 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 (C-120/04, Medion AG, p. 26). Risken för förväxling ska, vad gäller varumärkenas visuella, fonetiska och begrepps-

Mål nr
2561–2562-09

mässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, bland annat med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (p. 28).

Frågan i målet är om bolagets varumärken GG i figur är förväxlingsbara med den enskilda firman GG Sömnadsindustri.

Patent- och registreringsverket har funnit att de sökta märkena – där bokstaven G klart framgår två gånger i märket – rent uttalsmässigt är att betrakta som tvåbokstavskombinationen GG. Även visuellt framträder märkena klart som två G:n. Verket har vid förväxlingsbedömningen därför funnit att, även med beaktande av det figurativa utseendet i de sökta märkena, likhet med firman GG Sömnadsindustri föreligger. Då firman i sin verksamhetsbeskrivning har ”tillverkning och försäljning av kläder och textilier” föreligger enligt verket klar likhet med bolagets varor och vid en helhetsbedömning föreligger därmed förväxlingsrisk.

Patentbesvärsrätten har lämnat bolagets överklagande av verkets beslut utan bifall men underlåtit att i domen redovisa skälen för sitt ställningstagande. Hur Patentbesvärsrätten har resonerat är således obekant.

Högsta förvaltningsdomstolen gör följande bedömning.

Visserligen förekommer tvåbokstavskombinationen GG både i firman och i märkena. Bokstavskombinationens särskiljningsförmåga är emellertid sådan att firman får anses ha ett begränsat skyddsomfång. Bolagets märken skiljer sig vidare rent visuellt från firman genom det monogramliknande figurativa inslaget; bokstäverna är utformade på visst sätt och placerade så att de överlappar varandra. Vid den helhetsbedömning som ska göras finner Högsta förvaltningsdomstolen att det inte finns någon risk för att allmänheten skulle kunna tro att varor från bolaget respektive GG Sömnadsindustri kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. Bolagets varumärken kan därmed inte anses vara förväxlingsbara med firman GG Sömnadsindustri. Hinder mot registrering på

Mål nr
2561–2562-09

grund av förväxlingsbarhet föreligger alltså inte. Ansökningsärendena bör därför återförvisas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.

Susanne Billum

Marianne Eliason

Henrik Jermsten

Kristina Ståhl

Olle Stenman

Karl Lundberg

Föredragande justitiesekreterare

Avd. II

Föredraget 2011-02-23