



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020112

PROTOKOLL
2019-06-05
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 6
Mål nr PMÖÄ 11663-18

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Peter Strömberg, hovrättsrådet Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorerna Anna Sundström och Carl Johan Sundqvist (deltar ej i frågan om prövningstillstånd)

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Hovrättsfiskalen Emily Ashton

PARTER

Klagande

Grupo Cacaolat S.L.
Avenida Francesc Macià, 223–225
ES-08924 Santa Coloma de Gramanet, Barcelona
Spanien

Ombud: Jur.kand. F.W. och jur.kand. R.B.
AWA Sweden AB
Junkersgatan 1
582 35 Linköping

Motpart

The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza
Atlanta GA 30313
USA

Ombud: Advokaten C.B. och biträdande juristen H.B.
MAQS Advokatbyrå AB
Box 11918
404 39 Göteborg

SAKEN

Giltighet av internationell varumärkesregistrering

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2018-11-16 i mål nr PMÄ 7067-17

Dok.Id 1482998

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 00	08-21 93 27	måndag – fredag 09:00–16:30
		E-post: svea.hovratt@dom.se www.svea.se		

Patent- och registreringsverket godkände först den internationella registreringen CACAOLAT i figur (nr 1207804), men efter invändning av The Coca-Cola Company (Coca-Cola) beslutade Patent- och registreringsverket att den internationella registreringen inte skulle gälla i Sverige. Genom beslut den 16 november 2018 avslag Patent- och marknadsdomstolen Grupo Cacaolat S.L.:s (Cacaolat) överklagande.

Cacaolat har nu överklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut och yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska undanröja beslutet och återförvisa ansökan till Patent- och registreringsverket för fortsatt behandling. Till stöd för sin talan har Cacaolat åberopat samma omständigheter som i Patent- och marknadsdomstolen. Vidare har Cacaolat förtydligat bl.a. att bolaget bestrider att Coca-Colas varumärke har en utökad särskiljningsförmåga i svartvitt utförande eller för icke-alkoholhaltiga drycker.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2019-06-14)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen ger prövningstillstånd.
2. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår överklagandet.

Skälen för beslutet

Rättsliga utgångspunkter

Målet gäller giltighet av en internationell varumärkesregistrering. Enligt 5 kap. 8 och 9 § varumärkeslagen (2010:1877) ska en sådan registrering prövas mot de hinder för registrering av ett nationellt varumärke som följer av 2 kap. 4–11 § samma lag.

Ett av dessa hinder är att ett varumärke inte får 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). Bestämmelsen i 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen svarar mot artikel 5.1.b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2436/EU av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning.

Bestämmelsen ska därför tolkas direktivkonformt.

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 genomsnittskonsumant av den vara eller tjänst som är i fråga. Hänsyn ska tas till att genomsnittskonsumanten 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 genomsnittskonsumanten 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 om 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

Liksom vid den prövning som gjorts av Patent- och marknadsdomstolen ska en jämförelse i första hand ska göras med figurmärket COCA-COLA (002107118). Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer i Patent- och marknadsdomstolens bedömning att det finns en risk för förväxling med detta märke och därmed hinder för registrering av CACAOLAT såvitt avser varor i klass 32 samt vissa varor i klasserna 29 och 30. Denna bedömning ändras inte av det förhållandet att COCA-COLA är registrerat i svartvitt och därför inte ger ett omedelbart skydd för samtliga färger (se Patent- och marknadsöverdomstolens beslut 2019-02-27 i mål nr PMÖÄ 435-18). CACAOLAT-märkets utformning med mörkbrun text i ett gult fält distanserar inte märket från COCA-COLA-märkets utformning med svart text i ett vitt fält i sådan grad att det påverkar helhetsbedömningen att det föreligger en risk för förväxling mellan märkena. Inte heller det förhållandet att CACAOLAT har använts på den spanska marknaden sedan 1930-talet och påstås ha kunnat samexistera med COCA-COLA där påverkar bedömningen av om märket nu ska få giltighet i Sverige.

När det gäller övriga varor i klasserna 29 och 30 anser Patent- och marknadsöverdomstolen att en jämförelse i stället ska göras med ordmärket COCA-COLA

(002091569), som är registrerat för varor i bl.a. klasserna 29 och 30. Till att börja med kan det konstateras att det råder identitet mellan de varuslag som avses med de två motstående varukännetecknen.

Beträffande märkeslikheten gör Patent- och marknadsöverdomstolen följande bedömning. Båda märkena består av ord med åtta bokstäver, varav flertalet bokstäver är gemensamma. Bokstavsföljden skiljer sig delvis åt och en annan skillnad mellan märkena är att det ena ordet innehåller ett bindestreck i mitten av ordet. Båda orden inleds med bokstaven C och ytterligare likheter är att den första delen av ordet inleds med COCA respektive CACA samt att den andra delen av ordet innehåller bokstavsföljden OLA. Såväl när det gäller utseende som uttal finns det både likheter och skillnader. Begreppsmässigt är det en låg likhet mellan märkena. Helhetsintrycket, enligt Patent- och marknadsöverdomstolen, är att det finns en viss likhet mellan märkena.

Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att den utredning som har åberopats av Coca-Cola angående bl.a. långvarig och mycket omfattande marknadsföring visar att COCA-COLA är välkänt på marknaden och att det till följd av det har en hög särskiljningsförmåga. Den höga särskiljningsförmågan innebär att risken för förväxling är större. Detta är en omständighet som i kombination med att det i det här fallet råder identitet mellan varuslagen väger upp att det enbart finns en viss likhet mellan varumärkena.

Sammanfattningsvis är det i denna del Patent- och marknadsöverdomstolens slutsats att det råder identitet mellan de varuslag som de två märkena avser, att märkena är lika varandra och att COCA-COLA-märket har en hög särskiljningsförmåga. Vid den helhetsbedömning som ska göras finner Patent- och marknadsöverdomstolen att det finns en risk för förväxling mellan märkena även såvitt gäller övriga varor i klasserna 29 och 30.

Sammantaget innebär Patent- och marknadsöverdomstolens bedömningar att överklagandet ska avslås.

Överklagande

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

Emily Ashton
Protokollet uppvisat/