



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020110

BESLUT
2021-12-16
Stockholm

Mål nr
PMÖÄ 5507-20

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2020-04-16 i mål PMÄ 7260-19, se bilaga A

PARTER

Klagande

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi
Andrea Araouzou Street 6
CY-1421 Nicosia
Cypern

Ombud: Advokaten Charlotta Poehler och jur.kand. Linus Stiller
Kanter Advokatbyrå KB
Box 1435
111 84 Stockholm

Motpart

MSuvakci AB, 559058-6672
Pyramidbacken 6
141 75 Kungens Kurva

Ombud: Advokaten Stefan Brandt
Lindskog Malmström Advokatbyrå KB
Box 27707
115 91 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistrering

PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Patent- och marknadsöverdomstolen fastställer Patent- och marknadsdomstolens beslut.

Dok.Id 1705079

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

YRKANDE

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (fortsättningsvis benämnd stiftelsen) har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska upphäva registreringen av varumärket FALLOUMI.

MSuvakci AB har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens beslut ändras.

PARTERNAS TALAN M.M.

Parterna har i Patent- och marknadsöverdomstolen åberopat samma grunder och i allt väsentligt utvecklat sin talan på samma sätt som i Patent- och marknadsdomstolen.

Stiftelsen har här som ny skriftlig bevisning åberopat en reviderad version av publikationen Köttguiden.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

Den fråga som ska prövas i målet är om EU-kollektivmärket HALLOUMI utgör hinder mot registrering här i Sverige av varumärket FALLOUMI.

Det skydd som följer av registreringen av HALLOUMI regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EU:s varumärkesförordning). Regleringen för EU-kollektivmärken är, som också Patent- och marknadsdomstolen anfört, till största del densamma som för individuella EU-varumärken (se artikel 74.3).

Patent- och marknadsdomstolen har utförligt redovisat den praxis som utvecklats av EU-domstolen ifråga om dels det grundläggande skydd som varumärken har mot att det registreras förväxlingsbara varumärken, dels under vilka förutsättningar vissa kända varumärken har ett s.k. utökat skydd mot att deras särskiljningsförmåga eller anseende utnyttjas eller skadas. Patent- och marknadsöverdomstolen ansluter sig till det som Patent- och marknadsdomstolen redovisat i dessa delar.

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning

Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer inledningsvis i Patent- och marknadsdomstolens bedömningar i fråga om omsättningskretsen och genomsnittskonsumentens uppmärksamhetsgrad.

Vidare anser Patent- och marknadsöverdomstolen i likhet med Patent- och marknadsdomstolen att den utredning som stiftelsen har lagt fram inte visar att HALLOUMI är känt i den mening som avses artikel 9.2 c) i EU:s varumärkesförordning. Det innebär att HALLOUMI inte kan komma i åtnjutande av ett utökat skydd.

När det sedan gäller frågan om förväxlingsbarhet instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i Patent- och marknadsdomstolens bedömning att det finns en hög grad av märkeslikhet mellan de motstående märkena.

I fråga om varuslagslikheten avser båda märkena registreringar för vissa slags livsmedel i klass 29, nämligen ost för HALLOUMI och falafel för FALLOUMI. Som Patent- och marknadsdomstolen konstaterat kan båda dessa slags varor konsumeras direkt, men ost kan också ingå som ingrediens i falafel eller ätas tillsammans med falafel. Till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen anser Patent- och marknadsöverdomstolen däremot att det framstår som ett felaktigt och begränsande synsätt att betrakta ost respektive falafel som möjliga substitut till kött och att varorna därför skulle vara till viss del konkurrerande. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen ligger det närmare till hands att varorna snarare kan komplettera varandra.

När det gäller frågan om särskiljningsförmågan hos HALLOUMI framgår det enligt Patent- och marknadsöverdomstolen inte av utredningen om, och i så fall i vilken utsträckning, HALLOUMI vid registreringen av varumärket uppfattades som ett kännetecken avseende kommersiellt ursprung. Det går därför inte att av utredningen dra någon säker slutsats i frågan om i vilken grad HALLOUMI haft ursprunglig särskiljningsförmåga för ost. Men oavsett hur det förhåller sig med detta visar utredningen att HALLOUMI i vart fall under senare tid även kommit att användas som

benämning på en viss typ av ost, exempelvis som ingrediens i recept eller i kombination med andra ord som benämning på maträtter. Under sådana förhållanden måste HALLOUMI åtminstone numera anses ha låg särskiljningsförmåga för ost.

Med de nu gjorda anmärkningarna i fråga om varuslagslikheten och särskiljningsförmågan hos HALLOUMI instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i övrigt i de skäl som Patent- och marknadsdomstolen angett. Även Patent- och marknadsöverdomstolen kommer vid en helhetsbedömning till den slutsatsen att FALLOUMI inte är förväxlingsbart med HALLOUMI. Överklagandet ska därmed avslås.

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.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Ulrika Ihrfelt, Magnus Ulriksson, Göran Söderström, referent, och Sara Ulfsdotter.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen

PROTOKOLL
2020-04-16
Handläggning i
Stockholm

Aktbilaga 58
Mål nr
PMÄ 7260-19

Handläggning i parternas utevaro

RÄTTEN

Chefsrådmannen Malou Lindblom, rådmannen Daniel Severinsson och tingsfiskalen Viktor Kamlin (referent)

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Tingsnotarien Sara Olofsson

PARTER

Klagande

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi
Andrea Araouzou Street 6
CY-1421 Nicosia
Cypern

Ombud: Advokaten Charlotta Poehler och jur.kand. Linus Stiller
Kanter Advokatbyrå KB
Box 1435
111 84 Stockholm

Motpart

MSuvakci AB, 559058-6672
Pyramidbacken 6
141 75 Kungens Kurva

Ombud: Advokaten Stefan Brandt
Lindskog Malmström Advokatbyrå KB
Box 27707
115 91 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistrering

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets beslut den 20 mars 2019 i ärende nr 2018/00050/01, se bilaga 1

Dok.Id 2170168

Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Rådhuset,
Scheelegatan 7

Telefon
08- 561 654 70
E-post: stockholms.tingsratt@dom.se
www.stockholmstingsratt.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

BAKGRUND

På ansökan av MSuvakci AB (MSuvakci) registrerade Patent- och registreringsverket (PRV) den 1 februari 2018 varumärket FALLOUMI (nr 543807) för falafel i klass 29.

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Stiftelsen) invände mot registreringen och begärde att den skulle upphävas. Som skäl för begäran anförde Stiftelsen att FALLOUMI var förväxlingsbart med Stiftelsens EU-varumärke HALLOUMI (registrering nr 001082965), registrerat som kollektivmärke för ost i klass 29. Stiftelsen anförde vidare att varumärket HALLOUMI omfattas av det s.k. anseendeskyddet och att MSuvakcis användning av varumärket FALLOUMI skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för särskiljningsförmågan eller anseendet hos Stiftelsens varumärke.

Den 20 mars 2019 avslog PRV Stiftelsens invändning. Enligt PRV var de motstående varumärkena inte förväxlingsbara eftersom de inte avsåg varor av samma eller liknande slag. Vidare ansåg PRV att utredningen inte gav tillräckligt stöd för att den relevanta omsättningskretsen uppfattade HALLOUMI som ett kännetecken för ostens kommersiella ursprung, utan som en typ av ost, och att Stiftelsen därför inte visat att HALLOUMI var väl ansett.

BEGÄRAN OCH INSTÄLLNING

Stiftelsen har överklagat PRV:s beslut och begärt att Patent- och marknadsdomstolen ska upphäva varumärket FALLOUMI (registrering nr 543807).

MSuvakci har motsatt sig Stiftelsens begäran.

GRUNDER M.M.

Till stöd för överklagandet har **Stiftelsen** anfört samma skäl som vid PRV med i huvudsak följande tillägg och förtydliganden.

De aktuella varorna inhandlas rutinmässigt och ofta tillsammans med en mängd andra liknande varor. Genomsnittskonsuments uppmärksamhet bör därför anses vara särskilt låg.

HALLOUMI ansågs ha särskiljningsförmåga när det registrerades. Stiftelsen har därefter verkat för att förstärka varumärkets särskiljningsförmåga genom bl.a. investeringar och marknadsföring. Det förhållandet att det finns andra liknande varumärkesregistreringar har inte någon betydelse i detta ärende, bl.a. eftersom HALLOUMI:s skyddsomfång har ökat sedan dessa registreringar gjordes och då FALLOUMI uppvisar högre grad av visuell och fonetisk likhet än dessa.

Både HALLOUMI och FALLOUMI avser livsmedel som riktar sig till samma tilltänkta köpare, har samma användningsområde och samma distributionskanaler. Det är inte ovanligt att den ost som tillhandahålls under varumärket HALLOUMI används som ingrediens i falafel. Varorna falafel och ost kompletterar därmed varandra. Eftersom både HALLOUMI-ost och falafel sannolikt erbjuds på samma restauranger samt förekommer i vegetariska sektioner i matbutiker är varorna även konkurrerande.

Det förhållandet att HALLOUMI-förpackningar ibland har märkts med andra företags kännetecken utesluter inte att genomsnittskonsumenten uppfattar även andra kännetecken som finns på produkten.

Kollektivmärken är uppbyggda på sådant sätt att de innehas av en sammanslutning som äger kollektivmärket. Kontrollen över kollektivmärket består i att tillverkningen av produkten som kan säljas under märket styrs av ett visst regelverk. Ett krav som innebär att konsumenter måste uppfatta att de varor som säljs under ett kollektivmärke

kommer från en källa skulle i princip bli omöjligt att uppfylla. Det bör istället krävas att konsumenten uppfattar att de produkter som säljs under kollektivmärket står under någon form av kontroll så att konsumenterna kan vara trygga med att de får en produkt av en viss kontrollerad kvalitet.

Till stöd för sin inställning har **MSuvakei** anfört samma skäl som vid PRV med i huvudsak följande tillägg och förtydliganden.

HALLOUMI är, både på svenska och engelska, beskrivande för hårdost från Cypern. När HALLOUMI registrerades var det möjligt att registrera kollektivmärken trots att de var beskrivande. Det är därför inte möjligt att dra några slutsatser rörande varumärkets särskiljningsförmåga utifrån det förhållandet att registreringen beviljades. Enligt de stadgar som reglerar villkoren för användningen av kollektivmärket HALLOUMI får märket endast användas för att identifiera ost producerad på Cypern från specifikt råmaterial, närmare bestämt getost eller fårost eller en blandning av dessa, med eller utan mjölk. HALLOUMI kan således inte användas för någon annan typ av ost eller för andra livsmedel. Varumärkets skyddsomfång är därför mer begränsat än registreringen i klass 29.

Det finns flera andra varumärkesregistreringar som innehåller ordet HALLOUMI. Vidare finns det flera varumärken som innehåller ”loumi” eller ”oumi”, registrerade för ost, mejeriprodukter och mjölkprodukter samt andra livsmedel i klass 29.

Den marknadsundersökning som Stiftelsen har åberopat är inte utförd i syfte att undersöka om ett varumärke är väl känt. Det finns även flera andra allvarliga brister ifråga om hur undersökningen har utförts.

DOMSTOLENS BEDÖMNING

Inledning

Stiftelsen har gjort gällande att det föreligger hinder mot att registrera FALLOUMI som varumärke *dels* eftersom det är förväxlingsbart med det äldre varumärket HALLOUMI, *dels* eftersom HALLOUMI omfattas av det s.k. anseendeskyddet och MSuvakcis användning av varumärket FALLOUMI skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för särskiljningsförmågan eller anseendet hos det äldre varumärket.

Eftersom HALLOUMI är ett EU-kollektivmärke kommer Patent- och marknadsdomstolen inledningsvis att redogöra för vissa särdrag hos sådana varumärken. Därefter kommer domstolen pröva om något av de åberopade registreringshindren föreligger. Domstolen provar då först om varumärket HALLOUMI omfattas av anseendeskyddet.

Något om EU-kollektivmärken

Ett EU-kollektivmärke är en särskild typ av EU-varumärke som innehas av medlemmarna i en sammanslutning och vars huvudsakliga funktion är att särskilja varorna eller tjänsterna som härrör från dessa medlemmar från de varor eller tjänster som härrör från andra företag (se artikel 74.1 i Europaparlamentets och Rådets förordning [EU] 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken [varumärkesförordningen] samt EU-domstolens domar den 20 september 2017 i förenade målen C-673/15 P–C-676/15 P, The Tea Board mot EUIPO, EU:C:2017:702, punkt 63, och den 12 december 2019 i mål C-143/19 P, Der Grüne Punkt mot EUIPO, EU:C:2019:1076, punkt 52).

Till skillnad från ett individuellt varumärke fyller ett kollektivmärke således inte funktionen att för konsumenten garantera ursprunget hos de varor eller tjänster för vilket det är registrerat. Endast individuella varumärken kan fylla denna funktion som

syftar till att utgöra en garanti för att de berörda varorna eller tjänsterna har framställts eller tillhandahållits under tillsyn av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet. (Se Der Grüne Punkt mot EUIPO, punkt 53.)

När det gäller den rättsliga regleringen gäller i huvudsak samma regler för EU-kollektivmärken som för individuella EU-varumärken (se artikel 66.3 och artiklarna 67–74 i varumärkesförordningen, jfr artikel 66.3 i upphävda Rådets förordning [EG] nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken). Det innebär bl.a. att EU-kollektivmärken måste ha särskiljningsförmåga och inte endast får visa varornas eller tjänsternas art, kvalitet eller andra egenskaper. Till skillnad från individuella EU-varumärken får dock EU-kollektivmärken bestå av tecken eller uppgifter som kan användas för att beteckna geografiskt ursprung för varor eller tjänster (se artikel 74.2 i varumärkesförordningen, jfr artikel 66.2 i 2009 års varumärkesförordning).

Omfattas varumärket HALLOUMI av det s.k. anseendeskyddet?

Rättsliga utgångspunkter

Av 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, oavsett om användningen avser varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag. Bestämmelsen har sin motsvarighet i artikel 5.3 a i Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (varumärkesdirektivet).

För att ett varumärke ska omfattas av anseendeskyddet krävs att det är känt för en betydande del av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som varumärket avser. Vid bedömningen ska samtliga relevanta omständigheter beaktas, särskilt

varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge kännetecknet har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra kännetecknet. (Se EU-domstolens dom den 14 september 1999 i mål C-375/97, General Motors, EU:C:1999:408, punkterna 26 och 27.)

Det är inte tillräckligt att varumärket är känt som en allmän beteckning för varans art eller egenskaper. Omsättningskretsen måste känna till varumärket som ett kännetecken för en viss vara eller tjänst med ett visst kommersiellt ursprung. (Se t.ex. EU-domstolens dom den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, punkterna 45–47.) Eftersom den grundläggande funktionen med ett EU-kollektivmärke är att ange det kommersiella ursprunget för de varor eller tjänster som tillhandahålls under varumärket, finns det inte skäl att tolka kravet på kännedom i 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen på något annat sätt när det gäller sådana varumärken (jfr The Tea Board mot EUIPO, punkterna 49–54).

Bedömningen i detta fall

Patent- och marknadsdomstolen bedömer att omsättningskretsen för de aktuella varorna utgörs av konsumenter i allmänhet. Bedömningen i ärendet ska därför göras med utgångspunkt i hur varumärkena i ärendet uppfattas av en genomsnittsperson inom denna krets som är normalt informerad samt skäligen upplyst.

Till styrkande av att HALLOUMI var välkänt inom en betydande del av omsättningskretsen vid tidpunkten för registreringen av MSuvakcis varumärke har Stiftelsen åberopat bl.a. en marknadsundersökning och exportsiffror.

Som PRV funnit framgår det av utredningen att Stiftelsens medlemmar har sålt varan HALLOUMI under relativt lång tid och i ökande omfattning. Det framgår dock även att HALLOUMI har använts som beteckning på en viss typ av ost, utan koppling till viss tillverkare eller företag, i bl.a. recept och på restaurangmenyer. Domstolen

konstaterar även att förpackningarna på de varor som sålts under varumärket HALLOUMI i dagligvaruhandeln ofta tycks ha försetts med både Stiftelsens och ett annat företags varumärke. Denna sammärkning har i ett flertal fall gjorts på ett som kan antas ha försvårat för omsättningskretsen att uppfatta att HALLOUMI har ett visst kommersiellt ursprung och inte endast utgör en typ av ost.

Av svaren på fråga 1–3 i den åberopade marknadsundersökningen framgår att 387 av de 500 respondenterna associerade HALLOUMI med ost. Av svaren på fråga 4 – som ställdes endast till de 387 respondenter som associerade HALLOUMI med ost – framgår att 162 respondenter instämde mest i påståendena ”*HALLOUMI är ett namn som endast får användas av vissa livsmedelstillverkare*” eller ”*HALLOUMI är ett namn som endast får användas av vissa livsmedelstillverkare från ett specifikt land eller region*”.

Domstolen noterar i detta sammanhang att två av de tre svarsalternativen i fråga 4 avser tillåtligheten av *livsmedelstillverkares* användning av ordet HALLOUMI samt att ett av svarsalternativen även anger att livsmedelstillverkaren ska komma från ett specifikt land eller region. Frågan innehåller därmed viss information som kan ha påverkat vilket svarsalternativ respondenterna valt. Det sätt fråga 4 har formulerats på innebär även att respondenterna kan vara av uppfattningen att det finns andra aktörer än livsmedelstillverkare som inte omfattas av dessa svarsalternativ. Som en konsekvens av detta går det inte att, utifrån svaren på fråga 4, dra några säkra slutsatser om vilken uppfattning respondenterna haft beträffande sådana marknadsaktörers användande av ordet HALLOUMI. Med hänsyn till detta finner domstolen att marknadsundersökningen visserligen visar att en mycket stor andel av omsättningskretsen uppfattar att HALLOUMI utgör en typ av ost, men att det inte framgår att omsättningskretsen uppfattar att HALLOUMI är ett kännetecken för varor från en viss sammanslutning av företag.

Domstolen bedömer sammantaget att den utredning som Stiftelsen har lagt fram inte ger tillräckligt stöd för att de aktuella varumärkena ska anses vara kända inom en

betydande del av omsättningskretsen. Stiftelsens varumärke omfattas därmed inte av anseendeskydd och domstolen övergår därför till att pröva frågan om varumärket FALLOUMI är förväxlingsbart med det äldre varumärket HALLOUMI.

Är varumärket FALLOUMI förväxlingsbart med HALLOUMI?

Rättsliga utgångspunkter

EU-domstolen har, såvitt gäller individuella varumärken, slagit fast att risken för förväxling ska förstås som en risk för att allmänheten kan tro att de varor eller tjänster som omfattas av det äldre varumärket och de som avses med det sökta varumärket kommer från samma företag (se t.ex. EU-domstolens dom den 12 juni 2019 i mål C-705/17, Hansson, EU:C:2019:481, punkt 40).

När det äldre varumärket är ett kollektivmärke, vars grundläggande funktion alltså är att särskilja de varor eller tjänster som härrör från medlemmarna i den sammanslutning som innehar märket från andra företags varor eller tjänster, ska förväxlingsrisken förstås som en risk för att allmänheten kan tro att både de varor eller tjänster som omfattas av det äldre varumärket och de som omfattas av det sökta varumärket kommer från medlemmarna i den sammanslutning som är innehavare av det äldre varumärket eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band till dessa medlemmar eller denna sammanslutning. Det finns dock inte skäl för att göra denna förväxlingsbedömning på något annat sätt än vad som gäller för individuella varumärken. (Se EU-domstolens dom den 5 mars 2020 i mål C-766/18 P, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus Named Halloumi mot EUIPO, EU:C:2020:170, punkterna 64–66.)

Av det anförda följer att frågan om risken för förväxling av varumärken ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet beaktas. Hänsyn ska tas bl.a. till varumärkenas likhet och likheten mellan de varor och de tjänster som varumärkena omfattar samt det äldre varumärkets särskiljnings-

förmåga. (Se EU-domstolens domar den 11 november 1997 i mål C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528 punkterna 18, 22 och 24, den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, punkterna 16–18 och 29 och den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, punkterna 17, 18 och 20.)

När det gäller likheten mellan varumärkena ska bedömningen grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar. Utgångspunkten för bedömningen är det intryck som varumärket förväntas göra hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsumant av den vara eller tjänst som varumärket avser.

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.)

Vid bedömningen av varuslagslikheten ska hänsyn tas till alla relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna, särskilt varornas art, varornas avsedda ändamål och varornas användningsområde samt om de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se Canon, punkten 23). Även andra faktorer kan beaktas, exempelvis distributionskanalerna för de aktuella varorna (se bl.a. Tribunalens domar den 11 juli 2007 i mål T-443/05, El Corte Inglés mot Harmoniseringsbyrån, EU:T:2007:219, punkt 37, och den 13 september 2010 i mål T-292/08, Inditex mot Harmoniseringsbyrån – Marín Díaz de Cerio [often], punkt 87).

Det finns ett samspel mellan de faktorer som ska beaktas vid helhetsbedömningen. Det innebär bl.a. att en låg grad av likhet mellan de varor och tjänster som varumärkena omfattar kan vägas upp av att varumärkena liknar varandra i hög grad och tvärtom. (Se

Canon, punkt 17, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19.) Vidare anses risken för förväxling vara större ju starkare särskiljningsförmåga det äldre varumärket har. Ett varumärke med svag särskiljningsförmåga har med andra ord ett mindre omfattande skydd än varumärken med stark särskiljningsförmåga (se Canon, punkt 18). Detta gäller även om det äldre varumärket utgör ett kollektivmärke (se Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus Named Halloumi mot EUIPO, punkterna 71–74).

Bedömningen i detta fall

Av utredningen i ärendet framgår att ordet HALLOUMI används som beteckning för en viss typ av ost som tillverkas på Cypern. Eftersom ordet HALLOUMI därmed betecknar en typ av vara bedömer domstolen att varumärket har låg ursprunglig särskiljningsförmåga. Enligt domstolen ger utredningen inte stöd för att varumärket har förvärvat någon förstärkt särskiljningsförmåga. Det innebär att varumärket HALLOUMI har ett begränsat skyddsomfång.

När det gäller graden av märkeslikhet konstaterar domstolen att den enda skillnaden mellan märkena är att de inleds med olika bokstäver, H respektive F. Det medför att varumärkena har en hög grad av visuell och fonetisk likhet. Enligt domstolen föreligger det därmed en hög grad av märkeslikhet.

Beträffande varuslagslikheten konstaterar domstolen att varumärket HALLOUMI är registrerat för ost medan varumärket FALLOUMI är registrerat för falafel. Ost är en mjölkbaserad produkttyp som förekommer i många olika varianter och som har flera olika användningsområden. Falafel är en färdiglagad rätt som består av bl.a. kikärter. Både HALLOUMI och FALLOUMI avser därmed livsmedelsvaror som i huvudsak är avsedda att användas för direkt konsumtion. Vissa ostsorтер kan i och för sig ingå som en ingrediens i eller ätas tillsammans med falafel men varorna är inte beroende av varandra för att kunna konsumeras. I och med att både ost och falafel kan utgöra substitut för kött är varorna till viss del konkurrerande. Både ost och falafel är varor

som kan säljas i livsmedelsbutiker eller i restauranger m.m. Sammantaget innebär detta att det föreligger viss varuslagslikhet men att den är av låg grad.

Sammanfattningsvis är det domstolens slutsats att varumärket HALLOUMI har låg särskiljningsförmåga samt att märkena HALLOUMI och FALLOUMI är mycket lika varandra men att det endast finns en låg grad av varuslagslikhet. Vid den helhetsbedömning som ska göras finner domstolen att varumärket FALLOUMI inte är förväxlingsbart med HALLOUMI.

Sammantaget innebär domstolens bedömningar att överklagandet ska avslås.

BESLUT

Patent- och marknadsdomstolen avslår överklagandet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (PMD-13)

Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 7 maj 2020. Prövningstillstånd krävs.

Sara Olofsson

Protokollet uppvisat /

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2018/00050/01

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
PMD:OINKOM: 2019-05-21
MÅLNR: PMÄ 7260-19
AKTBIL: 2

Registrering nr 543807

INVÄNDAREFoundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus
Cypern**OMBUD**Kanter Advokatbyrå Kommanditbolag
Box 1435
111 84 Stockholm**INNEHAVARE**MSuvakci AB
Pyramidbacken 6
14175 Kungens Kurva**OMBUD**Delén Ekonomikonsult Handelsbolag
Pyramidbacken 6
141 75 Kungens Kurva**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 29 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket FALLOUMI med registreringsnummer 543807, registrerat för följande varor:

Klass 29: *Falafel*

Invändaren Foundation for the Protection of the traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Foundation) yrkar att innehavarens MSuvakci AB:s (MSuvakci) registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med invändarens EU-varumärke HALLOUMI med registreringsnummer 001082965, registrerad som kollektivmärke för följande varor:

Klass 29: *Ost*

Vidare har invändaren anført att varumärket HALLOUMI är väl ansett och att användningen av innehavarens märke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Till stöd för sin invändning anför Foundation att båda varorna otvetydigt utgör mat och är registrerade i samma klass, redan av denna omständighet föreligger därför varuslagslikhet. Detta förstärks ytterligare av det faktum att båda varorna kan kompletteras och ätas tillsammans ex. i en falafelrulle eller liknande. Det finns därmed en hög grad av varuslagslikhet.

Vidare skiljer det endast en bokstav mellan stavningen av kollektivmärket och FALLOUMI. 7 av 8 bokstäver är därmed identiska. Märkena är visuellt och fonetisk i hög grad lika.

"Halloumi" är ett skyddat märke som används av medlemmarna i Committee of Halloumi Producers för en särskild typ av cypriotisk hårdost. Falloumi är ett påhittat ord som inte har någon egen betydelse. Ordet "halloumi" ingår nästan i sin helhet i falloumi, och det är uppenbart att ordet falloumi utgör en lek med ordet halloumi och kommer att föra tankarna till halloumi. Enbart den omständighet att ett "h" har bytts ut mot ett "f" medför inte att Registreringen som helhet får en annan betydelse. Det är tydligt att "Falloumi", som inte utgör ett ord i egen bemärkelse, alluderar till ordet "halloumi". Kollektivmärket och Registreringen är således konceptuellt mycket lika.

Kollektivmärket är ett känt varumärke inom en betydande del av omsättningskretsen i såväl Sverige som i övriga EU, och har så varit sedan långt innan ansökningsdatumet. Kollektivmärket är känt i förhållande till en viss typ av cypriotisk ost som produceras av medlemmarna i Committee of Halloumi Producers, vilka är bundna av de stadgar som Invändaren utfärdar. Kollektivmärket syftar till att särskilja produkter som tillhandahålls av medlemmarna, från andra producenters produkter. Konsumenterna ska kunna lita på att ostprodukter som tillhandahålls under varumärket "halloumi" är av den kvalitet som Kollektivmärket borgar för. Användningen av Registreringen för marknadsföring av varor riskerar att urvattna och skada Kollektivmärkets funktion som garant för varornas ursprung och kvalitet. Vidare skulle Msuvakci AB dra otillbörlig fördel av Kollektivmärkets anseende som byggts upp under lång tid och som borgar för en särskild kvalitet hos de produkter som marknadsförs under Kollektivmärket.

Foundation har till stöd för att märkt är väl känt lämnat följande material:

- marknadsundersökning från Brandeye research från 2018
- exportsiffror av Halloumiost till Sverige från 2008-2017
- intyg från ICA som beskriver sin försäljning och marknadsföring av Halloumiost
- intyg som visar att Foundations medlemmar står för en klar majoritet av exporten av Halloumi till Sverige

Foundation har även lämnat in kollektivmärkesbestämmelser, lista över deras medlemmar, utdrag från Cyperns lagstiftning gällande kvalitetsbestämmelser för Halloumi.

MSuvakci, som beretts tillfälle att yttra sig, har inte bemött invändningen.

SKÄL

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).

Av 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Vid bedömningen av om ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning det använts, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts, samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket (se EU- domstolens dom i mål C-375/97, ”Chevy”, punkt 27).

PRV gör följande bedömning

Väl ansett

Foundation har gjort gällande att MSuvakcis registrering är förväxlingsbar med invändarens väl ansedda kollektivvarumärke Halloumi. Av det material som ingivits framgår att kollektivmärket används med avseende på ost sedan år, samt att märket haft en tämligen omfattande exponering gentemot omsättningskretsen. De intyg och exportsiffror som getts in, vars riktighet inte har bestridits, visar även att de varor som marknadsförs under märket har en framträdande position på marknaden.

Av den av Brandeye utförda marknadsundersökningen framgår, enligt svaren på frågan ”vad tänker du på när du hör eller ser ordet Halloumi?” att 62 procent av de tillfrågade känner igen invändarens varumärke i relation till ost, främst som en speciell typ av ost.

Den inlämnade bevisningen visar att varan Halloumi har sålts under relativt lång tid och i en ökande omfattning. Dock visar materialet att kännedomen om Halloumi inte är kopplat till ett kännetecken utan snarare härrör till en typ av ost från Cypern och att marknadsföringen handlar om speciella kvalitéer i samband med tillverkningen av osten.

För att ett varumärke ska accepteras som ett väl ansett varumärke måste användningen ha varit varumärkesanvändning, dvs att märket kan särskilja varor som kommer från en näringsidkare ifrån en annan näringsidkares varor. I fall där användningen av ett kännetecken visar att kundkretsen kommer att uppfatta märket i en beskrivande betydelse, i detta fallet som en typ av ost, kan inte märket sägas vara väl ansett.

Att det äldre märket är ett kollektivmärke som får användas av alla tillverkare som uppfyller kollektivmärkesreglerna medför inte att automatiskt att ordet Halloumi används som ett kännetecken. Foundation har inte lyckats visa att kundkretsen kommit att uppfatta Halloumi som ett kännetecken. Intyget från ICA beskriver t ex att de säljer Halloumi under sitt eget varumärke samt Halloumiost från flera olika varumärken. Foundation anför att de sätter Halloumi-märket på paketen i kombination med kundens eget märke. Konsumenter kommer därmed uppfatta Halloumi-beteckningen som en indikation på osttypen och t ex ICA som det affärsmässiga ursprunget.

Under dessa omständigheter är det inte visat att kollektivmärket är väl ansett. Den fortsatta bedömningen kommer därmed utgå från det äldre märkets ursprungliga särskiljningsförmåga.

Förväxlingsbedömning

Varan *falafel*, som MSuvakci:s märke har skydd för, är friterade bitar bestående av bl a kikärter. Det är färdiglagad mat som har andra distributionskanaler än Foundations *ost* som är en mejeriprodukt. Varorna säljs också i olika sektioner i livsmedelsbutiker. Även om båda varorna utgör livsmedel är de inte varor av konkurrerande eller kompletterande slag och de tillhandahålls vanligen av olika näringsidkare. Varorna är därmed olika.

En förutsättning för att två kännetecken ska kunna vara förväxlingsbara är att de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Eftersom de motstående märkena inte avser varor av samma eller liknande slag är dessa inte heller förväxlingsbara.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat 2019-03-20 av Eva Zamel efter föredragning av Sara Dahlberg

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patent- och marknadsdomstolen" på överklagandet men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och person-/organisationsnummer
- Adress och övriga aktuella kontaktuppgifter
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring av beslutet ni vill ha

Överklagandet ska ha kommit in till PRV inom **två (2) månader** från beslutsdagen. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickas ärendet vidare till Patent- och marknadsdomstolen oavsett om PRV ändrar beslutet på det sätt ni begärt.



Hur man överklagar

Beslut i ärenden, Patent- och marknadsdomstolen

PMD-13

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från beslutets datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i beslutet.

Så här gör du

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att beslutet ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att Patent- och marknadsöverdomstolen ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövnings-tillstånd längre ner).

Om du tar upp nya omständigheter ska du förklara varför du inte fört fram detta tidigare.
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid ett sammanträde.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar adressen i beslutet.

Vad händer sedan?

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar Patent- och marknadsdomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även Patent- och marknadsöverdomstolen skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i Patent- och marknadsöverdomstolen

När överklagandet kommer in till Patent- och marknadsöverdomstolen tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Patent- och marknadsöverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att Patent- och marknadsdomstolen dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om Patent- och marknadsdomstolen har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rätts-tillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller det överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Patent- och marknadsdomstolen om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i beslutet.

Mer information finns på www.domstol.se.