



Mål nr 06-245
Vm.reg. 367.263.

PATENTBESVÄRSRÄTTENS

DOM

meddelad 2008-06-17 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1.

Klagande: Parfums Christian Dior

Ombud: Zacco Sweden AB

Motpart: Wineland Ltd.

Ombud: Albihns Stockholm AB

Målet gäller: Upphävande av varumärkesregistreringen DOLCE VITA.

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten bifaller inte överklagandet.

LC

Postadress
Box 24160
104 51 Stockholm

Besöksadress
Linnégatan 87 D

Telefon
08-783 38 50

Fax
08-783 76 37

Org.nr
202100-3971

YRKANDE M.M.

Parfums Christian Dior (Dior) har i Patentbesvärsrätten vidhållit att det registrerade märket DOLCE VITA ska upphävas.

Wineland Ltd. har bestritt ändringsyrkandet.

Dior har till grund för sin talan hållit fast vid att Wineland vid ansökningstillfället haft vetskap om Diors tidigare användning av samma varumärke för samma varuslag.

Wineland har till grund för sin talan hållit fast vid att bolaget vid tiden för ansökan inte känt till Diors användning.

Dior har till utveckling av talan, utöver vad som anförts i Patentverket, anført bl.a. följande. DOLCE VITA är ett i och för sig synnerligen distinkt varumärke och är därför lätt att inarbeta. Varumärket har registrerats och använts av bolaget sedan mitten av 90-talet i ett nittiotal länder däribland Winelands hemland Irland. Dior har kontinuerligt använt märket i Sverige sedan 1999. Dior är medvetet om att om fullbordad inarbetning inte dokumenterats och har heller inte som stöd för invändningen åberopat en sådan inarbetning men användningen av DOLCE VITA måste varit känd för Wineland vid ansökningstillfället. Ingivet branschintyg från Kemisk-Tekniska Leverantörsförbundet styrker att märket DOLCE VITA genom omfattande användning är välkänt i Sverige. Winelands okunnighet om förhållandena inom parfymbranschen kan rimligen inte utgöra ett försvar för god tro. Det är var och ens skyldighet att då man utsträcker verksamheten till en ny bransch undersöka förhållandena i denna nya bransch. Den utomordentligt omfattande märkesanvändningen worldwide, inte minst i Sverige och Irland, förekomsten av ett 90-tal varumärkesregistreringar och inlämnade branschintyg måste sammantaget vara tillräckligt för att påvisa att ond tro förelåg vid ansökans ingivande.

Wineland har till utveckling av talan, utöver vad som anförts i Patentverket, anført bl.a. följande. Enligt förarbetena till varumärkeslagen föreligger registreringshinder endast om sökanden vid

tidpunkten för ansökan faktiskt haft vetskap om användningen av det äldre kännetecknet. Det är inte tillräckligt att det är sannolikt att sökande känt till detta. Som tidigare nämnts är Wineland ett företag som huvudsakligen handlar med vin och andra alkoholhaltiga drycker. Man har dock planer att utvidga verksamheten till att även omfatta parfymer. Wineland är innehavare av ett 15-tal registreringar i Sverige i klass 3 däribland DOLCE VITA. När ansökningen gavs in kände man inte till någon användning av detta märke. Att invändaren är innehavare av det identiska märket DOLCE VITA i en stor mängd länder är irrelevant i detta mål. Man kan fråga sig varför man ej sökt varumärkesskydd i Sverige på samma sätt som man gjort i övriga länder. I intyget från Kemisk-Tekniska Leverantörsförbundet påstår undertecknaren att "Said trademark is very well-known among the average consumers and namely Swedish consumers". Det anges dock inte på vilka grunder detta citat baseras. Om Wineland känt till Diors användning av DOLCE VITA på den svenska marknaden hade man naturligtvis valt ett annat kännetecken.

För att visa användningen av märket DOLCE VITA har Dior givit in och åberopat ett intyg av Kemisk-Tekniska Leverantörsförbundet samt en Affidavit från Diors nordiska områdeschef Bart de Boever.

DOMSKÄL

Enligt 14 § 1 st 7) varumärkeslagen föreligger hinder mot varumärkesregistrering om det märke som söks registrerat är förväxlingsbart med ett varukännetecken, som vid tiden för ansökan används av annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra togs i bruk. Det åligger den som påstår att registreringssökanden haft sådan vetskap att styrka detta.

Patentbesvärsrätten konstaterar inledningsvis att det är ostridigt att Winelands märke DOLCE VITA är förväxlingsbart med Diors varumärke DOLCE VITA samt att Wineland inte bestritt Diors åberopade användning av sitt kännetecken DOLCE VITA.

Frågan i målet är om Wineland vid ansökningstillfället känt till Diors användning av sitt kännetecken.

Av utredningen i målet framgår att Dior själv inte ansett att DOLCE VITA använts i den omfattningen att inarbetning uppnåtts men att bolagets användning ändå medfört att Wineland måste känt till känneteckensanvändningen. Ingivna handlingar visar att Dior använt kännetecknet DOLCE VITA för parfymer utomlands och i Sverige under inte obetydlig tid. Det framgår också att märket registrerats i ett stort antal länder och att parfymförsäljningen utanför Sverige uppgått till betydande belopp. Vidare har Christina Mattsson i det av Dior åberopade intyget från Kemisk-Tekniska Leverantörsförbundet intygat att kännetecknet DOLCE VITA är väl känt bland svenska konsumenter men inte närmare angivit på vilka grunder denna uppfattningen stöds.

Sammantaget finner Patentbesvärsrätten att det föreligger omständigheter som talar för att Wineland vid ansökningstillfället känt till Diors användning av samma kännetecken.

Beteckningen DOLCE VITA kan emellertid inte anses så speciell som namn på en parfym att det är osannolikt att flera företagare oberoende av varandra får idén att använda samma kännetecken. Med hänsyn härtill och mot Winelands bestridande kan det inte anses visat att Wineland vid ansökningstillfället känt till Diors användning av kännetecknet DOLCE VITA. Överklagandet kan därför inte bifallas.

Jeanette Bäckvall
Referent

Ulf Hallin

Merit Persson

Enhälligt

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)