



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 26 mars 2014

PARTER

Klagande

Providential Wines & Spirits Sweden AB, 556782-6754

Box 7245, 103 89 Stockholm

Ombud: Stefan Cahling

Groth & Co KB

Box 6107, 102 32 Stockholm

Motpart

ETS Jean-Pierre Mouiex, Société par actions simplifiée

Quai du Priourat 54, 33500 Libourne, Frankrike

Ombud: Ted Hagman

Awapatent AB

Box 11394, 404 28 Göteborg

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen PROVIDENTIAL

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 22 april 2013

angående varumärkesregistrering nr 416.470, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

LC

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

Providential Wines & Spirits Sweden AB (PWS) har vidhållit att registreringen av varumärket PROVIDENTIAL ska bestå.

ETS Jean-Pierre Mouiex, Société par actions simplifiée (ETS) har bestritt ändring.

PWS har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket PROVIDENTIAL inte är förväxlingsbart med de motanförda gemenskapsvarumärkena PROVI DENCE POMEROL i figur (nr 5134275) och CHATEAU PROVIDENCE (nr 3141629).

ETS har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående varumärkena är förväxlingsbara.

PWS har till utveckling av talan anfört bl.a. följande.

Så som märket är skrivet PROVI över DENCE över Pomerol mitt i en romersk lagerkrans är det inte nära till hands att uppfatta märkesorden som en enhet. Det är inte klart att konsumenterna kommer att uppfatta PROVI och DENCE som ett ord och om man gjorde det så kan man konstatera att betoningen i de motstående märkena är olika och att ungefär en tredjedel av orden faktiskt skiljer sig åt. Det är vidare inte troligt att konsumenterna känner till det latinska ursprunget till de båda orden och gör den betydelsemässiga kopplingen. Det är i stället högst sannolikt att konsumenterna får olika associationer till de båda varumärkena. Nationalencyklopedins engelska ordbok översätter ordet providence med försyn, förutseende, medan providential översätts med turlig, lycklig. Båda ordens betydelser är positiva men de är inte betydelsemässigt lika. Svenskar kan också associera till Providence, huvudstad i delstaten Rhode Island, USA. Det är mera troligt att svenskar känner till denna stad än att de känner till och associerar till vindistriktet Pomerol. Den figurativa utformningen av det motanförda märket tillsammans med uppställningen av ordet ger ett romerskt, latinskt uttryck. PRV har inte beaktat samtliga omständigheter utan plockat ut vissa delar och förstärkt dessa genom att jämföra dem med det motanförda märket i en annan

form än den registrerade, genom att bortse helt från ordet Pomerol samt genom att bortse från det motanförda märkets figurativa utförande.

ETS har till utveckling av talan anfört bl.a. följande.

Ordelementet i ett kombinerat figurmärke tilldrar sig betydligt större uppmärksamhet från en konsument än vad det figurativa inslaget gör vid köp av alkoholhaltiga drycker. Det är dessutom väldigt vanligt att ett vinslott eller dylikt avbildas på vinetiketter. Det figurativa inslaget i ETS varumärke, bestående av en krans omgivet av en ram, har en uppenbar koppling till vin. En genomsnittlig konsument kan lika gärna uppfatta lagerkransen som en krans av vinrankor och även om så inte görs är kopplingen mellan en lagerkrans och växter såsom vindruvor mycket närliggande. Utöver åberopat gemenskapsmärke är ETS också innehavare till gemenskapsmärket CHATEAU PROVIDENCE (nr 3141629) registrerat i klass 33 för vin med kontrollerad ursprungsbeteckning som härstammar från vinodlingen med beteckningen Château Providence. Att ordet CHATEAU saknar särskiljningsförmåga torde vara odiskutabelt. Vid en förväxlingsbedömning utgörs det registrerade märket i praktiken av enbart av ordet PROVIDENCE. Även denna registrering utgör ett hinder mot PWS:s märke.

PWS har genmält.

Hänvisningen till CHATEAU PROVIDENCE ändrar inte bolagets uppfattning rörande förväxlingsrisken. Bolaget håller med ETS att ordet CHATEAU har en svag inneboende särskiljningsförmåga och att det är ordet PROVIDENCE som bär upp märket. Dock spelar ordet CHATEAU en roll i märket inte minst när det gäller hur man uppfattar och läser det efterkommande PROVIDENCE, vilket naturligtvis får en fransk klang efter det tydligt franska CHATEAU. Detta påverkar i sin tur hur märket uppfattas associationsmässigt, men också uttalsmässigt och gör att konsumenterna utan problem kan skilja det ena från det andra. Providential är ett tydligt engelskt uttryck med en annan betoning och fler uttalade stavelser samt med ett annat betydelsemässigt innehåll.

DOMSKÄL

Som PRV anfört föreligger det varuslagsidentitet mellan de alkoholhaltiga drycker som de motstående varumärkena omfattar i klass 33.

Märkesordet PROVIDENTIAL utgör dominanten i det yngre märket medan dominanten i det äldre varumärket PROVI DENCE POMEROL i figur utgörs av ordet PROVIDENCE som kommer att läsas ihop till ett ord. Det är också under dessa märkeselement, PROVIDENTIAL respektive PROVIDENCE, som varor sålda under de motstående varumärkena kommer att efterfrågas. De motstående märkesorden är visuellt lika. Orden förekommer i det engelska språket och företer även fonetisk likhet. Såsom PRV anfört har de båda orden även begreppsmässig likhet genom att de är förknippade bl.a. med ordet försynen. Sammantaget är de båda märkesorden lika. Det äldre märket innehåller också den geografiska benämningen Pomerol samt är utfört i figur där märkesorden är omgivna av ett bladornament i en oval omgiven av en rektangulär figur. Varken beteckningen Pomerol eller det figurativa utförandet medför att helhetsintrycket som det yngre märket ger avlägsnar sig från det äldre i sådan grad att märkeslikhet inte ska anses föreligga. Vid denna bedömning och med beaktande av att det föreligger varuslagsidentitet finns vid en helhetsbedömning risk för att det yngre varumärket PROVIDENTIAL förväxlas med det äldre varumärket PROVI DENCE POMEROL i figur.

Överklagandet kan alltså inte bifallas.

Vid denna utgång prövar Patentbesvärsträtten inte om varumärket PROVIDENTIAL även är förväxlingsbart med det motanförda varumärket CHATEAU PROVIDENCE.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.