



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 27 oktober 2015

PARTER

Klagande

Dochirnie pidpryiemstvo "Kondyterska korporatsiia "Roshen"

Elektrykiv vul., 26/9, Kiev 04176, Ukraina

Ombud: Karin Richardson

Aros Patent AB, Box 1544, 751 45 Uppsala

Motpart

Ferrero S.P.A.

Piazzale Pieto Ferrero 1, 12051 Alba, Italien

Ombud: Annetté Meyerson

Awapatent AB, Box 45086, 104 30 Stockholm

SAKEN

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen FINE
CHOCOLATE ROSHEN SINCE 1996 CLASSIC i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 10 september 2014
angående den internationella registreringen nr 1103380, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

EE

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.

Dochirnie pidpryiemstvo "Kondyterska korporatsiia "Roshen" (Dochirnie pidpryiemstvo) har vidhållit att den internationella registreringen av varumärket FINE CHOCOLATE ROSHEN SINCE 1996 CLASSIC i figur ska gälla i Sverige.

Ferrero S.P.A. har bestritt ändring.

Dochirnie pidpryiemstvo har hållit fast vid att varumärket FINE CHOCOLATE ROSHEN SINCE 1996 CLASSIC i figur avseende "Chocolate" i klass 30 inte är förväxlingsbart med den motanförda internationella registreringen av varumärket FERRERO ROCHER i figur (nr 799546) skyddat för bl.a. "chocolate" i samma klass.

Ferrero S.P.A. har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket FINE CHOCOLATE ROSHEN SINCE 1996 CLASSIC i figur är förväxlingsbart med Ferreros internationella registreringar av varumärkena ROCHER (nr 688261) och FERRERO ROCHER i figur (nr 799546).

Dochirnie pidpryiemstvo har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. De motstående varumärkena ger helt olika helhetsintryck. Visuellt, fonetiskt och konceptuellt skiljer sig märkena åt bedömda i sin helhet.

Det yngre varumärket består av flera ord, FINE CHOCOLATE ROSHEN SINCE 1996 CLASSIC samt ordet EKSTRACHORNYI i kyrilliska bokstäver vilket hos genomsnittskonsumenten framstår som ett fantasiord med tydliga associationer till slaviskt språk/ryska.

I det äldre varumärket har de ingående orden FERRERO och ROCHER lika framstående position och det är felaktigt av PRV att ange att enbart ordet ROCHER har en framträdande position.

Vidare torde en genomsnittskonsument uppfatta skillnaderna mellan märkena även vid en bleknande minnesbild då det yngre varumärket ger ryska associationer medan det äldre varumärket ger associationer till Italien, likheten med det notoriska varumärket Ferrari. Såväl Ferrero som Rocher är efternamn i Sverige. Det är för aktuella varor vanligt med

en figurativ avbildning av produkten. Det finns inget frihållningsbehov för de i märket ingående produkterna. Skyddet omfattar den specifika designen av produkterna och skyddsomfånget är smalt. Samtliga figurmoment måste beaktas vid en jämförelse märkena emellan.

Det är vidare i överensstämmelse med befintlig svensk praxis att ett utländskt ord ses som ett fantasiord och därmed har särskiljningsförmåga. Således har det kyrilliska ordet särskiljningsförmåga.

Även om man skulle jämföra invändarens märke ROCHER enbart med orddelen ROSHEN så är märkena olika. Båda orden är tvåstaviga och det är den andra stavelsen som är dominerande då den består av dubbelt så många bokstäver. De skiljer sig åt på följande vis: visuellt vid en jämförelse mellan suffixen -SHEN jämfört med -CHER och fonetiskt utifrån ett svenskt uttal där ROSHEN torde uttalas mer ”rotjämn” medan ROCHER snarare uttalas med betoning på suffixet ”-cher”.

Det nu aktuella varumärket har erhållit skydd i 22 länder trots tidigare registreringar av det äldre varumärket samt dess innehavares invändningar. Chokladkakor är en produkt som alltid säljs i en dekorativ förpackning där det visuella överväger det fonetiska eftersom konsumenten själv söker upp den önskade produkten och tar den från hyllan och därvid har varumärkenas dekorativa detaljskillnader betydelse. Det måste även beaktas att chokladprodukter i hög grad väljs utifrån tycke och smak varvid köparna kan förväntas vara särskilt uppmärksamma.

Ferrero S.P.A. har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande. Det råder ingen tvekan om att märkena ur ett konceptuellt perspektiv är mycket lika. Märkena avser identiska produkter och båda varumärkena ger tydliga associationer till chokladprodukter. Vad gäller den visuella likheten utgörs denna inte bara av de gemensamma figurativa nämnarna, chokladbitar, guldfärg, hasselnötter och blad utan understryks ytterligare genom det stilistiska uttrycket hos de typsnitt som används i respektive varumärke. Typsnitten ger samma luftiga intryck i båda varumärkena med bokstäver som tecknats med tunna staplar och utdragna ”fötter” i bokstaven R. Sammantaget är de stilistiska uttrycken i båda märkena sådana att de inger likartade eleganta intryck och därmed appellerar till samma slags chokladkonsumenter. Det

kyrilliska ordet har inte en sådan framträdande plats i märket att dess blotta existens skulle medföra någon annan bedömning än att varumärkets mest framträdande del utgörs av ordet ROSHEN. Detta ord är dessutom understruket vilket ytterligare accentuerar det framträdande draget hos ordet. I Ferrero S.P.A.:s varumärke har ordet ROCHER en framträdande position dels på grund av placeringen och dels på grund av att FERRERO syftar på innehavaren av varumärket.

Genomsnittskonsumenten lägger troligtvis inte stor vikt vid produktbeskrivningar av typen EKSTRACHORNYI i synnerhet inte när de framställs på ett främmande språk. Troligtvis är det snarare de för båda märkena gemensamma figurativa dragen plus ett märkesord "ROSCH-någonting" som konsumenten minns. Även om det är känt att chokladen med märket ROCHER tillhandahålls av företaget Ferrero S.P.A. innebär det inte sådan kunskap att genomsnittskonsumenten associerar produkten med Italien. De motstående märkena kommer troligtvis att uttalas mycket lika.

Risken för förväxling är särskilt stor för det aktuella varuslaget i sig. Inköp av den här typen av produkter föregås oftast inte av genomgripande undersökningar och jämförelser. Det är därför sannolikt att en konsument som vill köpa choklad av det ena märket av misstag råkar ta choklad av det andra märket just eftersom denne inte har en tydlig minnesbild av märket.

DOMSKÄL

Av de motanförda kännetecknen får den internationella registreringen av varumärket ROCHER (nr 688261) anses vara det kännetecknet som kommer varumärket FINE CHOCOLATE ROSHEN SINCE 1996 CLASSIC i figur närmast. Prövningen av frågan om förväxling sker därför med utgångspunkt i detta märke.

De motstående varumärkena avser identiska varor, choklad, i klass 30.

Det äldre varumärket består av ordet ROCHER med normal särskiljningsförmåga för de varor det avser.

Det yngre varumärket domineras av ordet ROSHEN som är centralt placerat i märket, skrivet med versaler i ett större typsnitt än övriga ord samt är understruket. Det är också under detta ord som varor sålda under märket troligen kommer att efterfrågas.

Texten FINE CHOCOLATE SINCE 1996 CLASSIC är skriven i ett mindre typsnitt och är beskrivande för varuslaget i fråga. Även ordet EKSTRACHORNYI i kyrilliska bokstäver är skrivet i ett mindre typsnitt. De figurativa elementen bl. a. chokladbitar och hasselnötter anknyter till och förstärker konsumentens intryck av att det är den vara som säljs under varumärket som beskrivs.

Patentbesvärslätten delar PRV:s bedömning att ordet ROSHEN i det yngre märket är visuellt och fonetiskt likt det äldre varumärket ROCHER. Övriga, rent beskrivande eller figurativa element i det yngre varumärket medför inte att detta fjärrmar sig från det äldre varumärket på ett sådant sätt att det förtar märkeslikheten.

Sammantaget finner Patentbesvärslätten att det yngre varumärket FINE CHOCOLATE ROSHEN SINCE 1996 CLASSIC i figur är förväxlingsbart med det äldre internationella varumärket ROCHER. Överklagandet ska därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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