

BESLUT

Internationell registrering skall gälla i Sverige

IR 697754

INVÄNDARE

Beecham Group P.L.C.
Four New Horizons Court, Harlequin Avenue
Brentford, Middlesex TW8 9 EP
Storbritannien

Exp. Patent- och registreringsverket

2005 -02- 0 2

OMBUD

Awapatent AB
Box 11394
404 28 Göteborg

INNEHAVARE

Droujestvo S Ogranitchena Otgovornost "STS HOLDING GROUP" OOD
oulitsa "STANTSIONNA" No 14,
BG-5300 Gabrovo
Bulgarien

OMBUD

Albihns Stockholm AB
Box 5581
114 85 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) har denna dag beslutat att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen med stöd av 56 § första stycket varumärkeslagen (1960:644) skall gälla i Sverige.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket AQUARELLE registrerat för scented water, deodorants, essential oils, cosmetic creams, pencils for cosmetic use, cosmetic products for eyelids, cosmetic products for eyelashes, nail polish, make-up pencils for eyelids, eau-de-Cologne, hair colorants, perfumes, toothpastes, make-up products for the eyes, non-medicated mouth care products, soaps, make-up, eau-de-toilette, cleansing milk, colorants for toilet purposes, lipstick, shampoos, klass 3, och vitamins, medicines for human purposes, lotions for medical purposes, medicinal herbs, washing products for medical purposes, chemical pharmaceuticals, klass 5.

Invändaren har yrkat att PRV skall besluta att den internationella registreringen inte skall gälla i Sverige. Till stöd för sitt yrkande har invändaren i allt väsentligt anfört följande. Innehavarens varumärke är förväxlingsbart med de efter tidigare ansökningar registrerade varumärkena AQUAFRESH, med registreringsnummer 146131, för tandvårdspreparat, klass 3, AQUAFRESH, återgivet nedan, med registreringsnummer 207390, för tandvårdsmedel och schampo, klass 3, och portortionsbehållare för toalettpreparat och kosmetiska produkter,

klass 21, AQUAFRESH, med registreringsnummer 220529, för tandborstar, nagelborstar, hårborstar och andra toalettredskap för personligt bruk, klass 21, AQUAFRESH, med registreringsnummer 225629, för samtliga varor, klass 3, AQUAFRESH, med registreringsnummer 301750, för samtliga varor i klasserna 5 och 30, AQUAFRESH WHITENING, med registreringsnummer 320957, för kemitekniska toalettartiklar, tandpulver, -kräm och -pastor, munvatten (ej medicinskt), klass 3, AQUAFRESH PROTECT, med registreringsnummer 324792, för ickemedicinska toalettpreparat; tandpulver, -kräm och pastor; munvatten, ej medicinskt, klass 3, farmaceutiska och medicinska preparat och substanser för humanbruk, klass 5, tandtråd, klass 10, tandborstar, klass 21, och godsaker, däri inbegripet pastiller och tablettor, klass 30, AQUAFRESH, återgivet nedan, med registreringsnummer 325693, för icke-medicinska toalettpreparat, tandpulver, -kräm och -pasta, munvatten, klass 3 och tandborstar, klass 21, AQUAFRESH TRIPLE PROTECTION, återgivet nedan, med registreringsnummer 328519, för icke-medicinska toalettpreparat, tandpulver, -kräm och -pasta, munvatten, klass 3 och tandborstar, klass 21, AQUAFRESH MILD'N MINTY, återgivet nedan, med registreringsnummer 330492, för icke-medicinska toalettpreparat, tandpulver, -kräm och -pasta, munvatten, klass 3 och tandborstar, klass 21 och AQUAFRESH NATURAL WHITENING, med registreringsnummer 345307, för tuggummi och pastiller för medicinska ändamål, nämligen för tandhygien, klass 5. Därutöver är innehavarens varumärke förväxlingsbart med de efter tidigare ansökningar registrerade gemenskapsvarumärkena AQUA FRESH, återgivet nedan, med registreringsnummer 654640, för dentifrices, klass 3, AQUA FRESH, återgivet nedan, med registreringsnummer 654673, för dentifrices, klass 3, och AQUA FRESH, återgivet nedan, med registreringsnummer 654798, för dentifrices, klass 3. Innehavarens varumärke är även förväxlingsbart med invändarens inarbetade kännetecken AQUAFRESH. De varor som innehavarens internationella registrering avser är identiska och/eller mycket lika de varor som invändarens nyssnämnda registreringar och gemenskapsregistreringar liksom inarbetade kännetecken avser. Varumärket AQUARELLE består av ett ord utgörande två stavelser AQUA samt RELLE liksom invändarens varumärken. Därtill domineras märket av förledet AQUA i likhet med invändarens åberopade rättigheter. Det dominerande förledet AQUA är alltså identiskt med förledet i samtliga av invändarens angivna varumärken. Efterledet – RELLE kan inte anses medföra att varumärket AQUARELLE skiljer sig tillräckligt från invändarens varumärken. Förvisso skiljer sig betydelsen av ordet AQUARELLE något från AQUA FRESH. Dock har de den gemensamma hänsyftningen på vatten och fräschhet i relation till hygienartiklar. Därtill förknippas det dominerande ordet AQUA med invändarens varor.

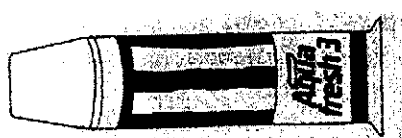
Vidare har invändaren åberopat att invändarens varumärken har använts i mycket stor omfattning och under en betydande tid. Invändarens varumärken är sedan länge välkända i såväl Sverige som stora delar av övriga världen och är så kallat notoriskt kända. Detta framgår bland annat av den stora mängd varumärkesregistreringar som inkluderar orden AQUA FRESH eller AQUAFRESH och som invändaren har i de flesta av världens länder. Dessa märken har förvärvat en exceptionellt hög grad av särskiljningsförmåga – speciellt vad gäller tandvårdsprodukter, vilket ytterligare förstärker risken att varumärket AQUARELLE förväxlas med invändarens äldre varumärkesrättigheter. Invändaren har byggt upp en känd varumärkesserie vari särskilt ordet AQUA men även orden AQUA och FRESH liksom AQUAFRESH är centrala. Varumärken som innehåller ordet AQUA med eller utan tillägg för varor av det slag som anges i registreringen för AQUARELLE riskerar tveklöst att uppfattas ingå i denna välkända varumärkesserie, jämför till exempel Patentbesvärstättens uttalande i mål rörande hinder mot varumärkesregistrering av McPizza, McOstrich etc. Vidare har innehavaren valt att marknadsföra sina varor under varumärket AQUARELLE

med utföranden liksom förpackningar som är i princip identiska med invändarens varumärken respektive förpackningar.

Invändaren har även anfört att kännetecknen AQUAFRESH respektive AQUA FRESH har ett utökat skydd enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen. Kännetecknen är så väl ansedda i Sverige att användningen av varumärket AQUARELLE för de registrerade varorna skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för särskiljningsförmågan eller anseendet för invändarens varumärken innehållande orden AQUA FRESH.

Slutligen har invändaren åberopat att innehavaren vid tidpunkten för designeringen av den internationella registreringen hade vetskap om invändarens användning av varumärken innehållande orden AQUA FRESH respektive AQUAFRESH för bland annat varor i klass 3. Innehavaren har inte använt sitt varumärke innan tidpunkten då invändarens varumärken togs i bruk. Det får anses klarlagt att innehavaren har känt till invändarens användning av nämnda varumärken av följande skäl. Invändarens varumärken är väl kända bland konsumenterna i världen och framför allt bland företag i branschen för hygienprodukter som omfattar bland annat tandvårdsvaror. Att innehavaren inte bara har valt ett ordvarumärke som är påfallande likt det mycket kända varumärket AQUAFRESH utan även valt dels en utformning av varumärket samt en förpackning för produkterna som är i princip identisk med invändarens rättigheter och förpackning, dels en varumärkesserie vars uppbyggnad i princip är identisk med den serie som invändaren byggt upp, stöder att designeringen av den internationella registreringen skett med vetskap om invändarens tidigare användning av de nämnda äldre varumärkena.

Invändaren har ingivit en förteckning över varumärkesregistreringar för AQUAFRESH och AQUA FRESH i olika länder, utdrag från innehavarens hemsida www.sts.bg samt kopior av innehavarens och invändarens förpackningar.



Invändarens varumärke nr 207390
(Märket är utfört i färgerna vitt,
blått och rött)

Invändarens varumärke nr 325693



Invändarens varumärke nr 328519

Invändarens varumärke nr 330492



Invändarens gemenskapsvarumärke
nr 654640 (Märket är utfört i färg)

Invändarens gemenskapsvarumärke
nr 654673 (Märket är utfört i färg)



Invändarens gemenskapsvarumärke
nr 654798 (Märket är utfört i färg)

Innehavaren av den internationella registreringen har yrkat att PRV skall besluta att den internationella registreringen skall gälla i Sverige och har i allt väsentligt anfört följande. Det är uppenbart att det latinska ordet för vatten – AQUA – är ett populärt prefix för varumärken i klass 3. Ordets betydelse torde vara välkänd för majoriteten av det svenska folket och har därför i sig självt inte någon större särskiljningsförmåga, vilket den stora mängden av varumärken innehållande ordet AQUA visar. Varken fonetisk, visuell eller associationsmässig likhet föreligger mellan de motstående varumärkena. Det föreligger olikheter mellan efterleden –RELLE respektive –FRESH. Därtill kommer att innehavarens varumärke AQUARELLE har en känd dubbelbetydelse, nämligen en målning gjord i vattenfärger. Det förhållandet att det försvenskade ordet stavas AKVARELL torde helt sakna betydelse, eftersom även den latinska stavformen måste anses välkänd för det svenska folket. Inte bara latinska språk som franskan har anammat den ursprungliga stavningen utan till och med världsspråk som engelskan och tyskan har gjort likadant. Innehavaren är medveten om att användarens varumärke AQUAFRESH är välkänt för tandkräm i Sverige men detta förhållande skall inte påverka en bedömning av förväxlingsbarhet. Dock bestrids att användarens varumärke AQUAFRESH skulle vara notoriskt välkänt i Sverige. Något underlag för detta har inte ingivits i ärendet. Användarens påstående om efterapningar av förpackningar och dylikt bestrids. Sådana frågeställningar tillhör snarare marknadsföringslagstiftningen och är inte relevanta i detta renodlade varumärkesärende. Användarens påstående att innehavaren har känt till användarens användning av sina varumärken skall lämnas utan avseende eftersom någon bevisning härom inte har framlagts. Vidare har användaren bland annat förlorat en invändningsprocess mot innehavarens internationella registrering i Danmark. Förväxlingsbarhets ansågs inte föreligga, trots att man enbart diskuterade varuslaget tandkräm. I merparten av de designerade länderna har innehavarens varumärke registrerats och i de flesta fall utan några som helst problem.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen inte registreras om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs. Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet, 2 § tredje stycket samma lag. Likaså föreligger enligt 14 § första stycket 9 punkten samma lag registreringshinder om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Enligt 14 § 1 stycket 7 punkten varumärkeslagen får ett varumärke inte heller registreras om det är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt varumärke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen skall kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag. Förväxlingsbarhet kan enligt 6 § andra stycket samma lag även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstateras att det råder likhet i varumärkesrättsligt hänseende mellan de varor som innehavarens registrering avser i klass 3 samt de varor som invändarens registreringar avser i klasserna 3, 5, 10 och 21. Vidare råder det likhet i varumärkesrättsligt avseende mellan de varor som innehavarens registrering avser i klass 5 och de varor som invändarens registreringar avser i klasserna 3, 5, 10, 21 och 30. Vad beträffar märkeslikheten anför följande. Det föreligger visuella, associations- och uttalsmässiga skillnader mellan de motstående varumärkena. Associationsmässigt skiljer sig varumärkena åt genom att orden AQUA FRESH och AQUAFRESH som ingår i invändarens varumärken närmast associeras till vatten och fräsch medan det engelska och franska ordet AQUARELLE, som betyder akvarell på svenska, associeras till en konstnärlig målning med icke täckande vattenfärg på ljus botten. Uttalet av efterledet RELLE i innehavarens varumärke skiljer sig markant från uttalet av efterledet FRESH i invändarens varumärken. Vad avser invändarens påstående att innehavarens varumärke AQUARELLE riskerar att uppfattas som att det ingår i invändarens välkända varumärkesserie anför följande. En förutsättning för att innehavarens varumärke skulle kunna uppfattas som ingående i invändarens varumärkesserie är att omsättningskretsen känner till användningen av varumärkesserien och därvid uppfattar den gemensamma beståndsdelens AQUA som ett klart uttryck för att ett kommersiellt samband föreligger. Invändaren har inte ingivit någon utredning som visar användningen av de i varumärkesserien ingående varumärkena. Därutöver förekommer ordet AQUA också i varumärken för tandvårdsprodukter i klass 3 som innehas av andra näringsidkare än invändaren. Det är således inte styrkt att omsättningskretsen uppfattar varumärket AQUARELLE som en benämning på en produkt härrörande från invändaren och att varumärket AQUARELLE följaktligen ingår i invändarens varumärkesserie. Jämför Patentbesvärsträtten avgöranden i mål nr 97-707 (MC OSTRICH) samt 96-484 (MCPIZZA). PRV finner att de motstående varumärkena vid en helhetsbedömning inte är att anse som förväxlingsbara enligt 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen.

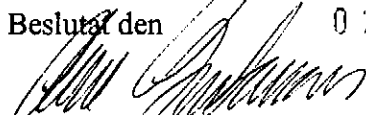
Invändaren har även gjort gällande att ordet AQUAFRESH samt orden AQUA FRESH vid tidpunkten för designeringen av den internationella registreringen var för invändaren inarbetade kännetecken. Till stöd härför har invändaren bland annat uppgivit att invändarens kännetecken sedan länge är välkända i såväl Sverige som i stora delar av världen. Detta framgår enligt invändaren bland annat av den stora mängd varumärkesregistreringar som inkluderar orden AQUA FRESH eller AQUAFRESH. Någon närmare utredning som visar de av invändaren angivna uppgifterna har dock inte tillförts ärendet varför de angivna uppgifterna inte visar att kännetecknen AQUA FRESH respektive AQUAFRESH var inarbetade vid den aktuella tidpunkten.

Eftersom invändaren inte har visat att orden AQUAFRESH respektive AQUA FRESH är för invändaren inarbetade kännetecken i Sverige har kännetecknen i sig inte heller ett utökat skydd enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen.


Vad gäller frågan huruvida hinder föreligger enligt 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen anför följande. Som PRV har konstaterat ovan är de motstående varumärkena inte att anse som förväxlingsbara. Därutöver är det inte visat att innehavaren har känt till att kännetecknen AQUA FRESH eller AQUAFRESH användes av invändaren vid tidpunkten för designeringen av den internationella registreringen. Enbart förekomsten av ett antal varumärkesregistreringar i olika länder är inte tillräckligt för att visa ond tro. Hinder mot registrering föreligger således inte enligt 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen.

Med hänvisning till vad PRV har anfört ovan utgör invändningen inte något hinder mot den internationella registreringen. Den internationella registreringen skall därför gälla i Sverige.

Beslutet den 02 FEB 2005



Anne Gustavsson



Ann-Charlotte Ohlsson

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två månader från beslutsdagen.