

BESLUT

Internationell registrering skall gälla i Sverige med begränsat skyddsomfång

IR 747129

INVÄNDARE

House of Prince A/S
Tobaksvejen 4
DK-2860 Søborg
Danmark

Exp. Patent- och registreringsverket

2005 -02- 0 2

OMBUD

Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook Advokatbyrå KB
Box 7009
103 86 Stockholm

INNEHAVARE

General Biscuits Belgie
Naamloze vennootschap
1, De Beukelaer-Pareinlaan
B-2200 Herentals
Belgien

OMBUD

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Box 10316
100 55 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 CHOCO PRINCE för compotes, jams, fruit sauces, jellies; savoury or sweet cocktail products made with fruit, plain or flavoured; potato crisps, mixed nuts, all nuts particularly prepared walnuts and hazelnuts, peanuts and cashew nuts; milk, powdered milk, flavoured jellified milks and whipped milk products; dairy products namely milk desserts; yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream puddings, crème fraîche, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese, mould-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in brine; soft white cheese; strained cheese, fresh cheese sold in paste or liquid form, flavoured or plain; beverages mainly consisting of milk or dairy products; milk beverages containing fruits; plain or flavoured fermented dairy products; all these goods containing chocolate or being chocolate flavoured. Compotes, jams, fruit sauces, jellies; savoury or sweet cocktail products made with fruit or vegetables such as potatoes, plain or flavoured; potato crisps; milk, powdered milk, flavoured jellified milks and whipped milk products; dairy products namely milk desserts; yoghurts, drinking yoghurts, mousses,

creams, cream puddings, crème fraîche, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese, mould-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in brine; soft white cheese; strained cheese, fresh cheese sold in paste or liquid form, flavoured or plain; beverages mainly consisting of milk or dairy products; milk beverages containing fruits; plain or flavoured fermented dairy products; all these goods containing chocolate or being chocolate flavoured, klass 29, chocolate, puffed rice; flours, tarts and pies (sweet or savoury); preparations made from cereals, breakfast cereals; prepared dishes consisting entirely or partly of cake pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries, all these goods being plain and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail snacks containing dough used for bakery, biscuits or pastries; confectionery products, edible ices, ices made entirely or partly with yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurts (edible ices), frozen flavoured water (ices), sweet sauces, all these goods containing chocolate or being chocolate flavoured. Puffed rice; flours, tarts and pies (sweet or savoury); preparations made from cereals, breakfast cereals; prepared dishes consisting entirely or partly of cake pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries, all these goods being plain and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail snacks containing dough used for bakery, biscuits or pastries; edible ices, ices made entirely or partly with yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurts (edible ices), frozen flavoured water (ices), sweet sauces, all these goods containing chocolate or being chocolate flavoured, klass 30, fruit juices, fruit drinks; lemonades, soft drinks, ginger ales, sherbets (beverages); preparations for making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit extracts, all these goods containing chocolate or being chocolate flavoured; beverages mainly consisting of lactic ferments. Fruit juices, fruit drinks; lemonades, soft drinks, ginger ales, sherbets (beverages); preparations for making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit extracts, all these goods containing chocolate or being chocolate flavoured; beverages mainly consisting of lactic ferments, klass 32.

Innehavaren har begränsat ovanstående varuförteckning genom en så kallad limitation. Varorna cocktail products made with vegetables such as potatoes i klass 29 har tagits bort.

Invändaren yrkar som det får förstås att PRV skall besluta att den internationella registreringen inte skall gälla i Sverige. Till stöd för sitt yrkande anför invändaren i allt väsentligt följande. Det märke som den internationella registreringen avser är förväxlingsbart med invändarens tidigare inarbetade kännetecken PRINCE samt de efter tidigare ansökningar registrerade varumärkena PRINCE med registreringsnummer 123853 för cigaretter i klass 34, PRINCE i figur, återgivet nedan, med registreringsnummer 193017 för ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed och ej ingående i andra klasser; juvelerarvaror, bijouterier, ädla stenar; ur och tidmätning-instrument, klass 14, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, klass 25 och tobak; artiklar för rökare; tändstickor, klass 34, PRINCE i figur, återgivet nedan, med registreringsnummer 250982 för samtliga varor, klass 34, PRINCE OF BLENDS med registreringsnummer 84672 för tobak, tobaksvaror, tobakssurrogat, cigarettpapper och cigaretfilter samt artiklar för rökare, nämligen cigarettändare, tändstickor, cigarrsnoppare, cigarr- och cigarettmunstycken, cigarr- och cigarettetuier och -skrin, askkoppar, askfat, rökipor, piprensare, tobakspungar och -burkar, klass 34, PRINCE OF BLENDS i figur, återgivet nedan, med registreringsnummer 198847 för tobak; artiklar för rökare; tändstickor, klass 34, PRINCE – A GLOW OF INTENSITY med registreringsnummer 254852 för samtliga varor, klass 34 samt PRINCE LIGHTS med registreringsnummer 167431 för tobak, rå och bearbetad; artiklar för rökare; tändstickor, klass 34. Därutöver anför invändaren att varumärket PRINCE

är att betrakta som väl ansett här i landet enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen. Det märke som den internationella registreringen avser drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.



Registreringsnummer 193017



Registreringsnummer 250982



Registreringsnummer 198847

Innehavarens märke CHOCO PRINCE innehåller invändarens registrerade samt inarbetade kännetecken PRINCE. Den visuella och fonetiska likheten måste anses vara nära nog identisk, med tanke på att ordet CHOCO knappast är särskiljande för de varor som innehavarens registrering avser. Innehavarens märke omfattar ett stort antal varor i klasserna 29, 30 och 32. Dessa varor försäljs inte bara på samma marknadsplatser som invändarens produkter, dvs. tobak utan distributionskanalerna för produkterna är även samma. Det är även vanligt att de angivna varorna förtärs vid samma tillfälle eller i anslutning till varandra. En matchning mellan de olika leden i marknadskedjan existerar således. Trots skillnad i registrerade klasser existerar således en varuslagslikhet.

Varumärket PRINCE togs i bruk redan 1961. Fram till mitten av 70-talet användes denna slogan i omfattande annonsering främst i rikstäckande dagspress, men även i veckopress samt i butiks- och trafikreklam. I mitten av 70-talet infördes restriktioner avseende utformningen av tobaksreklam innebärande att denna inte fick vara personrelaterad. Under denna tid marknadsfördes dock varumärket PRINCE i olika skandinaviska och internationella tidskrifter som var tillgängliga på den svenska marknaden, t ex. de skandinaviska utgåvorna av Time och Newsweek samt olika magasin såsom Scanorama i samband med taxfreeförsäljning på flygplatser, färjor och dylikt. Reklaminsatsen har under denna tid hållit sig på samma nivå som tidigare. Mellan åren 1961 och 1976/77 steg annonseringsgraden gradvis från att täcka 30 % av den totala befolkningen till 50 % de sista

åren innan införandet av annonseringsförbudet. Annonseringen utfördes i såväl rikstäckande dagstidningar såsom DN, SvD, GT, Aftonbladet, Expressen och GP men även i lokala dagstidningar och veckotidskrifter etc. Utöver annonseringen har årligen exponering av marknadsföringsmaterial skett i de butiker där försäljningen äger rum och trafikreklam i samtliga större städer. Den stora kännedomen på marknaden av varumärket PRINCE har sin bakgrund i de stora investeringar som vidtagits för att exponera varumärket. Marknadsföring sker även idag genom facktidsskrifter. Kostnaderna för marknadsföringen i olika specificerade facktidsskrifter mellan åren 1999 och 2003 uppgår till cirka 5 miljoner kronor. Marknadsföringsmaterial i form av skyltreklam presenteras för de olika återförsäljarna som väljer att presentera ett urval för sina kunder. Kunder i kiosker och butiker exponeras således för detta material. Invändaren har uppgivit att marknadsandelen för Prince av försålda cigaretter i Sverige år 1997 uppgick till 27,59 %, år 1998 till 28,43 %, år 1999 till 29,11 %, år 2000 till 30,03 %, år 2001 till 30,09 % samt år 2002 till 27,63 %. Åren 1999-2002 utgjorde PRINCE den mest sålda cigaretten i Sverige. Varumärket PRINCE distribueras till 99 %-100 % av dagligvaruhandeln samt specialhandeln. Tobaksvarumärken betraktas ofta som premiummärken, dvs. varumärken som allmänheten besitter stor kännedom om. Av brand valueundersökningar framgår följande resultat när individer tillfrågades – Vilka cigarettmärken kan du nämna? År 1998 uppgick procentandelen som spontant svarar PRINCE till 30,4 %, år 1999 till 29,1 %, år 2000 till 29,4 %, år 2001 till 28,3 % samt år 2002 till 28,8 %. Underlaget för brand value-undersökningarna var år 2002 cirka 3000 förfrågningar (individer). En annan Gallup-undersökning baserad på 15000 personer visar att totalt 23,9 % av Sveriges befolkning över 18 år under andra hälften av år 2000 rökte cigaretter. Motsvarande siffra för snus var 13,8 %. Detta leder till slutsatsen att mer än 1/3 av Sveriges vuxna befolkning själva eller genom andra gör inköp av tobak där de är exponerade för diverse tobaksprodukter. Skulle endast rökare samt övriga tobaksförbrukare ha kännedom kring varumärket innebär detta att cirka 1/3 av Sveriges vuxna befolkning har kännedom om varumärket PRINCE.

Den stora kännedomen om varumärket PRINCE aktualiserar skyddsomfånget kring det registrerade samt inarbetade kännetecknet PRINCE. Varumärket PRINCE besitter ett sådant skydd att det är att betrakta som väl ansett här i landet och att det märke som den internationella registreringen avser drar otillbörligt fördel av eller är till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga. Innehavarens märke ligger inom skyddsomfånget för invändarens kännetecken enligt reglerna om utvidgat skydd. För det fallet att inte varuslagslikhet föreligger måste invändarens kännetecken PRINCE genom inarbetning anses ha förvärvat ett sådant skydd att det täcker i vart fall produkter som marknadsförs på samma plats. Marknadens kännedom avseende varumärket PRINCE är så omfattande att betraktaren av PRINCE automatiskt associerar ordet PRINCE just till invändarens tobaksrelaterade produkter. Betraktaren är därmed benägen att dra slutsatsen att det definitivt existerar ett kommersiellt samband mellan de båda varumärkesinnehavarna. Den stora kunskap som omsättningskretsen samt den svenska allmänheten besitter kring varumärket PRINCE gör att innehavaren skulle kunna dra otillbörlig fördel av den goodwill som har upparbetats i invändarens varumärke PRINCE. En försäljning av innehavarens produkter skulle vara till förfång för invändarens väl ansedda varumärke då allmänheten kan få uppfattningen att invändaren försöker kringgå förbud mot marknadsföring av tobaksprodukter. Invändaren besitter vidare inte någon möjlighet att kontrollera eller kvalitetssäkra de produkter som kommer att omfattas av innehavarens försäljning. Invändaren har visat en hög kännedom om kännetecknet PRINCE hos de svenska konsumenterna och det föreligger en risk för felaktig så kallad "likelihood of association" mellan berörda märken.

För att visa att varumärket PRINCE är ett för invändaren i Sverige inarbetat kännetecken samt väl ansett varumärke har invändaren ingivit en uppställning över utförd annonsering mellan åren 1961 och 1976/77, kopior av annonser med kännetecknet PRINCE från åren 1961-2001, införandeplaner i skilda facktidskrifter mellan åren 1999 och 2003, kopior av skyltreklam avseende kännetecknet PRINCE för tobaksrelaterade produkter, brand valueundersökningar utförda av Gallup samt en Gallupundersökning baserad på 15000 personer avseende antalet tobaksförbrukare i Sverige.

Innehavaren av varumärket yrkar att invändningen avslås och anför i allt väsentligt följande. Innehavaren bestrider inte att innehavarens varumärke är inarbetat för cigaretter och andra till klass 34 hörande artiklar för rökare. Någon inarbetning för varumärket PRINCE för andra varor än de tidigare nämnda torde inte föreligga. Det utökade skyddet för varumärket PRINCE kan knappast avse alla typer av varor. Den internationella registreringen avser varor i klasserna 29, 30 och 32 dvs. varor som man äter och dricker. Enligt invändaren försäljs dessa varor på samma marknadsplatser som invändarens tobaksprodukter och distributionskanalerna skulle vara desamma. Det är i och för sig riktigt att man kan köpa tobaksprodukter i livsmedelsaffärer men tobaksvarorna säljs bara till vissa konsumenter, dvs. det finns en åldersgräns för att sälja tobaksvaror och tobaksvarorna exponeras inte på samma sätt som andra varor i butiken. Det kommer därför inte att föreligga någon risk för förväxling eftersom varorna exponeras på olika sätt och tillhandahålls till konsumenten på olika sätt. Det faktum att man ibland röker efter det att man förtärt mat medför inte att varorna därför blir förväxlingsbara. Allt material om användning som invändaren inlämnat kretsar enbart kring användningen av varumärket PRINCE för tobak och inarbetningen måste därför anses begränsad till detta. Varumärket PRINCE används av andra för en stor mängd olika varor. Varumärket PRINCE används till exempel för tennisutrustning och är mycket känt som varumärke för denna typ av utrustning. Det finns även restauranger och konditorier i Sverige som använder märket PRINCE och kombinationer av detta såsom Kronprinsen, Restaurang Prinsen i Stockholm etc. Det är uppenbart att varumärket PRINCE används för en stor mängd varor och tjänster av olika slag och har så gjorts under mycket lång tid. Ingen torde därför ha någon ensamrätt till varumärket PRINCE generellt för alla typer av varor och tjänster. Även om kändedomen om varumärket PRINCE avseende cigaretter är stor så besitter inte invändarens varumärke ett sådant skydd att det kan betraktas som väl ansett här i landet för alla typer av varor och därmed så drar sig vare sig innehavaren eller någon annan som använder varumärket PRINCE otillbörlig fördel av invändarens varumärke. Innehavarens och andras användning av varumärket kan inte heller på något sätt anses vara till förfång för invändarens eftersom deras varumärke bara är använt på cigaretter och det kan i framtiden knappas heller komma att användas på några andra produkter eftersom utvidgningen av användning av varumärkena på tobaksprodukter är under kraftig diskussion. Inte heller det faktum att man kan köpa tobaksprodukter i livsmedelsaffärer har någon betydelse eftersom försäljningen av tobaksprodukter även i livsmedelsaffärer är kringgärdat av speciella regler och bestämmelser. Det kan dessutom påpekas att konsumtion av tobaksprodukter idag är omgärdat av mycket negativa inställningar och myndigheterna försöker på alla sätt och vis lagstifta mot användningen och omgärda försäljningen med speciella regler, varför inte någon enda normalproducent i princip är intresserad av att förväxlas med en tobaksproducent och därmed försöker man naturligtvis inte heller snylta på någon eventuell goodwill som skulle finnas i samband med ett varumärke använt på tobaksprodukter. Det är i och för sig riktigt att vissa tobaksproducenter försöker kringgå reklaminskränkningarna genom att saluföra andra produkter under märket. Detta torde inte

vara tillämpligt på användarens märke, eftersom varumärket PRINCE används av många andra producenter för många olika varor och tjänster.

Innehavaren har ingivit en kopia av en artikel från Brand News, nummer 01/2002, som rör olika producenters användning av varumärket PRINCE.

SKÅL

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

Av 2 § varumärkeslagen framgår att ensamrätt till ett varumärke förvärfvas även utan registrering då märket blivit inarbetat. Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som en beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstateras att det råder märkeslikhet mellan innehavarens märke CHOCO PRINCE och användarens varumärken PRINCE i olika utföranden samt användarens inarbetade kännetecken PRINCE. Även om det ingår figurativa element och ordelement i vissa av användarens åberopade varumärken samt ordet CHOCO i innehavarens märke är ordet PRINCE det dominerande inslaget i de motstående kännetecknen. Däremot råder det inte likhet i varumärkesrättsligt avseende mellan de livsmedelsprodukter och drycker i klasserna 29, 30 och 32 som den internationella registreringen avser och de varor i form av bland annat cigaretter, tobak och tobaksvaror i klass 34 som användarens varumärkesregistreringar och inarbetade kännetecken avser. Även om cigaretter och tobak kan inhandlas i samma affärer som livsmedel och drycker är försäljningen av cigaretter och tobak omgärdad av regler. Tobaksvaror får enligt tobakslagen inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Därutöver är cigaretter och tobaksprodukter placerade i hyllor och fack i nära anslutning till kassapparaterna i affären, vilket inte livsmedelsprodukter och drycker är. Även om cigaretter respektive livsmedel och drycker kan konsumeras tillsammans är inte de motstående kännetecknen ägnade att i omsättningskretsen uppfattas som att de motstående varorna har samma kommersiella ursprung. Innehavarens märke PRINCE i figur är således med tillämpning av 6 § första stycket varumärkeslagen inte att anse som förväxlingsbart med användarens varumärken PRINCE i olika utföranden samt användarens inarbetade kännetecken PRINCE.

Fråga är då om kännetecknet PRINCE är att anse som väl ansett enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen och om på grund därav förväxlingsbarhet i den bestämmelsens mening föreligger trots att någon varuslagslikhet inte råder. Av användarens uppgifter och inlämnat material framgår att märket PRINCE är ett i hög grad inarbetat kännetecken för cigaretter och det är därför att betrakta som väl ansett här i landet. Samtidigt konstateras att det inte har framkommit i ärendet att märkets renommé hos omsättningskretsen skulle grunda sig på

någon annan användning av kännetecknet PRINCE än för tobak, i första hand cigaretter. Enbart det faktum att kännedomen om ett kännetecken är hög medför inte automatiskt att användningen av ett annat liknande kännetecken kan anses dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Idag förknippas, såsom innehavaren har påpekat, ordet PRINCE inte enbart med invändaren utan även med varor tillverkade av andra näringsidkare. Även om de motstående varorna säljs på samma marknadsplatser och har samma distributionskanaler är de motstående kännetecknen inte ägnade att i omsättningskretsen uppfattas som att de motstående varorna har samma kommersiella ursprung. Det kan av de uppgifter som har framkommit i ärendet inte anses föreligga omständigheter som talar för att en användning av kännetecknet PRINCE för livsmedel och drycker skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för särskiljningsförmågan eller anseendet hos invändarens kännetecken PRINCE. Förväxlingsbarhet föreligger därför inte heller med tillämpning av 6 § andra stycket varumärkeslagen.

Med hänsyn till vad PRV har anfört ovan utgör invändningarna inte hinder mot registreringen. Den internationella registreringen skall därför gälla i Sverige.

0 2 FEB 2005

Beslutat den



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.