

Invändningsärende nr 2001/0203/0001

INVÄNDARE

G Costa & Company Limited
Unit VI
Quarry Wood Industrial Estate
Aylesford
Storbritannien

OMBUD

H Wagner & Co Aktiebolag
Norra Vallgatan 72
211 22 Malmö

Exp. Patent- och registreringsverket

2005-04-29

INNEHAVARE

Svensk Risimport AB
Fakturavägen 10
175 62 Järfälla

OMBUD

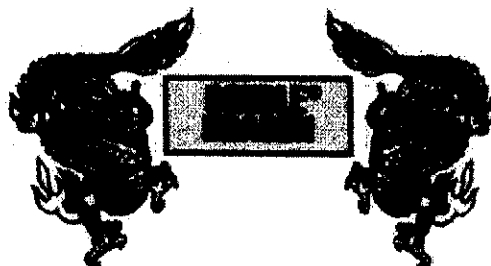
White & Case Advokat AB
Box 5573
114 85 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 348 842 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket DOUBLE DRAGON (i figur) med registreringsnummer 348 842, återgivet nedan, som registrerades den 21 september 2001 avseende konserverade, torkade och kokta grönsaker såsom morötter, majs (mini), bambuskott, sockerärter, gröna bönor, champinjoner, böngroddar, sparris, i klass 29, samt te, ris, pasta, vermiceller, socker, kaffe, vinäger, såser (smaktillsatser), nudlar, i klass 30. Märket utföres med gul botten, blå ram samt blå drakar.



Varumärke nr 348 842

Invändaren yrkar att registrering 348 842 skall hävas, och har till stöd härför anfört i första hand att sagda märke är förväxlingsbart med såväl dennes registrerade varumärke 327 450 som med ett varumärke vilket använts av denne i Sverige sedan 1997. Varumärkesregistrering 327 450, vilket återges nedan, avser kött, konserverat eller på burk; köttprodukter för livsmedel; köttsafter och köttsåser; fisk, tonfisk och vilt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker, grönsakssaft för matlagning, konserverade ärtor, konserverade sojaböner för livsmedel, tomatsås för matlagning, tomatpuré, konserverade tryfflar, grönsaks- eller vegetabiliska sallader, vegetabiliska soppreparat, soppor; buljong, buljongpreparat, buljongkoncentrat; köttsoffa, köttsoffkoncentrat, torkad kokosnöt, kokosnötmjöl (konserverad), kokosnötsmör, gåslever, patéer och pastejer, pickles, ättiks- eller inlagd gurka; torkade trädgårdsörter och kryddväxter; gelatin för livsmedel; geléer, sylter och marmelader; olivolja, kokosolja, majsolja, ätliga oljor, sesamfröolja, solrosolja för livsmedel, kokosfett; ägg, äggpulver; majonnäs; behandlade nötter, behandlade jordnötter, jordnötssmör, i klass 29, samt aromatiska preparat för födoämnen, chutney, ingefära, såser, soppmakämnen; senap, vinäger; kryddor och kryddblandningar såsom torkade kryddor och salt för matlagning, sellerisalt, kryddsalt och koksalt, peppar, currypulver och kapris; jäsämnen för pasta; pasta och pastaprodukter såsom pasta för soppor, nudlar, vermiceller, bandvermiceller eller spagetti och currypasta; semolinagryn; ris, poppadums; frukostflingor och flingor av spannmål för livsmedel, majs mjöl, mjölbaserad degmassa för livsmedel, mjölbaserade maträtter, förtjockningsmedel för matlagning; te, kaffe, honung, melass (sötningsmedel) för livsmedel, sirap; bröd, kex, kakor, skorpor; ätliga tårtgarneringar, mynta för konfektyrer, pepparmyntsofsaker; tårtor, pajer, puddingar och mjölbaserade konfektyrer, i klass 30.



Varumärke 327 450

Till stöd härför har invändaren anfört att de varor som innehavarens märke avser är av liknande slag som de varor som dennes märken omfattar och vidare att märkeslikhet mellan de motstående märkena föreligger. Invändaren har anfört att dennes märke under registreringsnummer 327 450 består av orden BLUE DRAGON placerade i fält som omges av en ram som på ena sidan flankeras av en drake i vertikal position, och vidare att dennes återopade märke, såsom det används, uppvisar sagda text i blått placerad i gula fält omgivna av en blå ram och där den flankerande draken är blå. I anslutning härtill har invändaren anfört att innehavarens märke likaledes består av två ord, DOUBLE DRAGON, vilka återges i ett fält som omges av en ram och som flankeras av två drakar i vertikal position. Invändaren har givit in visst material i form av kopior av annonser för att söka påvisa att det av denne använda varumärket med ovan angivna färgsättning är inarbetat. Denne har vidare

anfört att risken för förväxling främst består i en begreppsmässig likhet de motstående märkena emellan och har i anslutning härtill påmint om att man i samband med en förväxlingsbedömning skall ha i beaktande att omsättningskretsen inte alltid har möjlighet att samtidigt jämföra olika märken.

Invändaren har härutöver i andra hand av formella skäl framhållit en annan omständighet till omprövning av den varumärkesregistrering om vilken här är fråga. Invändaren har nämligen efter att ha gått igenom akten för den ansökan som sedermera ledde till registrering funnit att innehavaren i ett svaromål hävdade att märket är inarbetat. Invändaren har framfört teorin att denna påstådda inarbetning kan ligga till grund för registreringen, vilket i förekommande fall är felaktigt då den påstådda inarbetningen hänför sig till ett annat märke än det nu aktuella.

Innehavaren av varumärket om vilket här är fråga har bestritt grunderna för invändningen och har till stöd härför anfört att dennes märke inte är förväxlingsbart med det av invändaren åberopade registrerade varumärket och vidare att det inte heller föreligger formella skäl att ompröva registreringsbeslutet. Till stöd för sin talan har innehavaren anfört att denne sedan tidigare är innehavare av ordmärket DOUBLE DRAGON, varför frågan vad gäller förväxlingsbedömningen i det aktuella ärendet rör hur starkt det varumärkesrättsliga skyddet är för avbilder av "klassiska" asiatiska drakar i kombination med ordet DRAGON och ett eller flera andra ord. Innehavaren har vidare gjort gällande att skyddsomfånget för de i de motstående märkena ingående drakarna torde vara mycket begränsat då dessa syftar till att antyda ett österländskt ursprung. Vidare har innehavaren anfört att de motstående märkena som helhet skiljer sig åt på så sätt att förväxlingsrisk är utesluten. Vad sedan gäller invändarens begäran om att PRV skall ompröva sitt beslut att registrera varumärket om vilket här är fråga har innehavaren bestritt att den förre äger sådan rätt, då denne inte ens har påstått att PRV begått något formellt fel i samband med prövningen.

Invändaren har i genmäle anfört att dennes märke inte bara är registrerat utan till yttermera visso väl inarbetat, varför kombinationen av de olika i märket ingående delarna är mycket känd inom omsättningskretsen. Invändaren har vidare anfört att dennes varumärkesregistrering, så som det primärt används, består av en upprättstående blå drake placerad vid sidan om ett fält med orden BLUE DRAGON, vilket ytterligare understryker den association som bilden ger. Härefter har invändaren anfört att innehavarens märke är uppbyggt på samma sätt, nämligen drakar vid sidan om ett fält med en text som understryker den association som bilden ger. Av detta följer, enligt invändaren, att det föreligger en konceptuell likhet mellan de motstående märkena som förstärker förväxlingsrisken.

Innehavaren har gått i genmäle och därvid anfört att varumärken föreställande drakar torde ha ett begränsat skyddsomfång, särskilt om de avser varor av asiatiskt ursprung, vilket ytterligare understryks av det faktum att varumärken innehållande drakmotiv är mycket vanliga, inte minst vad gäller varor i nu aktuella klasser. Denne har vidare anfört att drakmotivet i invändarens märke inte kan betraktas som särpräglat eller särdeles fantasifullt, varför dess figurmoment inte tillför märket nämnvärd distinktivitet.

SKÅL

Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen inte registreras om märket är förväxlingsbart med, såvitt nu är av intresse, någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Enligt huvudregeln i 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecknen förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två varumärken skall avgöras efter en helhetsbedömning i vilken alla omständigheter av betydelse i det enskilda fallet skall beaktas. Bedömningen av förväxlingsbarheten mellan kännetecknen skall göras med tillämpning av den s.k. produktregeln. Av denna följer att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort sett desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet skall anses vara för handen.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar. Hänsyn skall även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll. Vidare skall, vid en dylik förväxlingsbedömning, risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena beaktas.

PRV gör följande bedömning.

Enligt 27 § första stycket förvaltningslagen skall en myndighet - om den finner att ett beslut, som den har meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning - ändra beslutet. Det krävs dock att det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

Oavsett om det material som sökanden i ansökningsärendet (innehavaren i förevarande invändningsärende) gav in har legat till grund för registreringen, måste det anses vara till nackdel för denne om registreringsbeslutet skulle omprövas, då det inte kan hållas för visst att det gynnande beslutet har utverkats genom vilseledande uppgifter. PRV:s bedömning är därför att verket inte har befogenhet att på anförda grunder vidta den rättelse som begärts av invändaren. Med anledning härav kan inte invändarens andrahandsyrkande bifallas.

Vad sedan gäller invändarens förstahandsyrkande anför PRV följande. Inledningsvis konstateras att det råder god likhet i varumärkesrättslig mening mellan de varor som innehavarens varumärkesregistrering avser och de varor som invändarens varumärkesregistrering omfattar. Vad därefter gäller märkeslikheten kan följande anföras. Innehavarens figurmärke företer likheter med det av invändaren åberopade registrerade varumärket i så måtto att de båda innehåller ordet DRAGON och ett figurmoment i vilket två drakar respektive en drake ingår. De motstående märkena är vidare uppbyggda på samma sätt därigenom att texten är återgiven i ett av en ram avgränsat fält. Orden DOUBLE och BLUE skiljer sig visserligen åt i visuellt och fonetiskt hänseende. Verket finner dock att det föreligger tillräcklig konceptuell likhet märkena emellan för att de övriga skillnaderna skall anses träda i bakgrunden.

Vad beträffar frågan om eventuell förväxlingsrisk mellan innehavarens märke och det av invändaren åberopade märket så som det används anför följande. Av det material som invändaren givit in i ärendet framgår att dennes kännetecknen mycket riktigt har använts i Sverige. Däremot finner PRV att det av sagda material inte kan sägas vara visat att det av invändaren åberopade kännetecknet var inarbetat vid tiden för innehavarens ansökan om

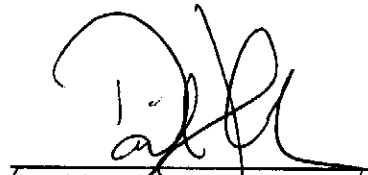
registrering av det varumärke om vilket här är fråga, varför det inte utgör hinder mot registreringens fortsatta bestånd.

Mot bakgrund av det ovan anförda finner emellertid PRV, vid en samlad bedömning av de motstående registrerade varumärkena och med beaktande av principen om den bleknande minnesbilden, att det föreligger en risk för att de tilltänkta avnämarna av varorna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan innehavarna av de två varumärkesregistreringarna ifråga, och att den av invändaren åberopade varumärkesregistreringen således utgör hinder för att låta innehavarens registrering bestå.

Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat 29 APR 2005


Bengt Staffas


David Holm

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.