

Invändningsärende nr 2002/0307/0001

INVÄNDARE

1: SODIAAL SNC
Frankrike
2: Yoplait Marques Internationales
Frankrike

OMBUD

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB
Box 7701
103 95 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2005 -08- 0 4

INNEHAVARE

Joli Trading AB
Grönbo 21
517 91 Bollebygd

OMBUD

Patentbyrån Y Wallengren Aktiebolag
Box 116
331 21 Värnamo

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket YOLÉ med reg nr 357896, som registrerades den 6 september 2002 för mjölk och mjölkprodukter, inkluderande yoghurt, i klass 29.

Invändaren yrkar att varumärkesregistreringen 357896 YOLÉ upphävs och har som grund för invändningen bland annat anfört följande. Varumärket YOLÉ är förväxlingsbart likt invändarens varumärke YOPLAIT och dennes firmadominant YOPLAIT. Varuslagslikhet föreligger dessutom. YOPLAIT är ett av Europas mest kända varumärken inom mjölk och mjölkprodukter. I Sverige används det främst för t ex yoghurt, drickyoghurt och crème fraiche. Det är också för sådana produkter som varumärket är starkast inarbetat. Märket uttalas med betoning på andra stavelsen och med ett stumt sista T, d v s ”jople” eller ”joplä”. Den enda hörbara skillnaden mellan märkena är således ett ”p” i mitten av ordet. Märkena är således fonetiskt men även visuellt lika. Förleden YO finns i båda märkena, orden är tvåstaviga och båda ordden har karaktär av att vara inlånade från främmande språk. Det faktum att varumärket YOPLAIT innehåller ett figurativt moment saknar relevans. Den särskilda kännedom och det anseende som är förknippat med YOPLAIT gör att detta märket

skall tillmätas ett något större skyddsomfång än eljest. Registreringen strider även mot 14 § 7) varumärkeslagen och borde aldrig ha beviljats.



Registrering 219 716

Innehavaren av varumärket YOLÉ bestrider grunderna för invändningen och anför bland annat följande. Märkena är ej förväxlingsbara. En betydande fonetisk och visuell skillnad föreligger mellan märkena. Orden skall bedömas i sin helhet. Att två varumärken inleds med bokstäverna "YO" i klass 29 är vanligt förekommande, eftersom "YO" givetvis är avsett att anknyta till yoghurt. Vad beträffar märkena i övrigt skall då jämföras "PLAIT" mot "LÉ", vilket inte ger någon visuell likhet. Vidare skall beaktas märkenas längd samt att åberopad varumärkesregistrering innehåller ett figurativt moment. Även utan figurativt inslag uppvisar dock aktuella märken tillräcklig skillnad. I förhållande till YOLÉ föreligger även en väsentlig betydelskillnad, då LAIT på franska betyder mjölk och YOPLAIT därför uppfattas som ett franskt ord, medan YOLÉ snarast associeras till det spanska ordet "Olé", vilket också i Sverige är ett välkänt uttryck. Det faktum att YOPLAIT eventuellt är känt, kan inte medföra någon annan bedömning.

SKÄL

Enligt 14 § första stycket 6) varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om märket är bland annat 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 varumärkeslagen anses kännetecknen som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag.

I 14 § första stycket 7) varumärkeslagen stadgas att ett varumärke inte får registreras om märket 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 märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

Vid en bedömning av varukänneteckens förväxlingsbarhet skall en helhetsbedömning göras av märkes- och varuslagslikheten, med tillämpning av den s.k. produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om kännetecknen är identiska, för att en förväxlingsbarhet skall vara för handen.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir således, 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 och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet.

Enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen kan förväxlingsbarhet även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Trots varumärkeslagens nuvarande ordalydelse skall det i 6 § andra stycket förekommande begreppet "förväxlingsbarhet" inte tolkas som förväxlingsbarhet enligt huvudregeln i första stycket. Förväxlingsbarhet enligt andra stycket förutsätts nämligen vara för handen i varje fall då risk finns att användningen av ett yngre liknande märke kan lända det äldre märket till förfång eller eljest dra otillbörlig fördel av detsamma. En otillbörlig fördel får anses föreligga så snart ett yngre märke drar någon nytta av betydelse av det väl ansedda märkets goodwill.

Detta innebär i praktiken att samma höga krav på egentlig märkeslikhet inte skall upprätthållas vid tillämpningen av denna s.k. anseendeskyddsregel. För tillämplighet av denna regel torde det dock krävas ett visst mått av märkeslikhet, som i vart fall måste vara av den digniteten att den berörda allmänheten kan komma att förknippa märkena med varandra, utan att därför direkt förväxla desamma. Vid fastställande av vad som utgör ett "väl ansett"-märke i varumärkeslagens mening är graden av kännedom om märket hos såväl allmänhet som omsättningskrets av stor vikt och i praktiken den enda objektivt avläsbara faktorn att ta i beaktande, trots att det aktuella kriteriet är menat att vara kvalitativt, i den meningen att även andra goodwillskapande aspekter skall vägas in i begreppet. Huruvida ett märke är att betrakta som "väl ansett" eller inte kommer dock i praktiken att vara avhängigt nivån av kännedom om märket ifråga.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis kan konstateras att innehavarens varumärkesregistrering 357896 YOLÉ och den av invändarna åberopade varumärkesregistreringen 219716 YOPLAIT i figur omfattar varor som är av identiskt eller liknande slag och att det därmed råder varuslagslikhet. Vad sedan gäller märkeslikheten inleds båda märkena av bokstäverna YO- och en viss märkeslikhet är därvid för handen. Resterande delar av märkena utgörs emellertid av de visuellt och fonetiskt vitt skilda stavelserna -PLAIT och -LÉ. Vidare är invändarens märke dessutom figurativt till sin utformning vilket ytterligare distanserar märkena från varandra. Innehavarens märke får därmed anses skilja sig betydligt både visuellt som fonetiskt från invändarens märke. Därmed råder det inte märkeslikhet mellan de aktuella märkena. Vid en helhetsbedömning finner PRV att de motstående märkena inte är förväxlingsbara. Av ovan sagda följer även att innehavarens märke inte heller är förväxlingsbart med invändarens motanförlägningsfirmadominant YOPLAIT.

Invändaren har heller inte visat att dennes åberopade registrering är att anse som "väl ansedd" i lagens mening, varför något utökat skydd enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen inte kan tillgodoräknas dennes varumärke.

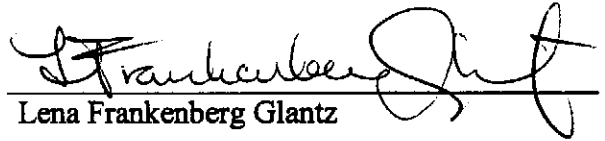
Med hänsyn till ovanstående bedömning saknas anledning att pröva om hinder för registrering enligt 14 § första stycket 7) varumärkeslagen föreligger.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 04 AUG 2005



Ulrika Axelsson



Lena Frankenberg Glantz

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 beslutets dag.