

BESLUT

Internationell registrering skall gälla i Sverige med begränsat skyddsomfång

IR 809122

INVÄNDARE

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

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

MAQS Law Firm Advokatbyrå
Box 7009
103 86 Stockholm

2006 -04- 12

INNEHAVARE

General Biscuits België, naamloze vennootschap
De Beukelaer-Pareinlaan 1
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 PRINCE, återgivet nedan, för compotes, jams, fruit sauces, jellies, soups; potato chips, dried fruit mixes, all oil-bearing seeds, particularly prepared nuts and hazelnuts, such as peanuts and cashew nuts, milk, powdered milk, flavored jellified milk and buttermilk, dairy products, namely milk desserts, yogurts, drinking yogurts, mousses, creams, cream desserts, fresh cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheeses, mold-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and cheeses in brine, soft white cheese, plain or aromatized fresh cheeses in paste or liquid form, beverages mainly consisting of milk or dairy products, milk beverages mainly of milk, milk beverages containing fruits, plain or aromatized fermented dairy products i klass 29, coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee-based beverages, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savory), pizzas; cereal preparations, breakfast cereals; prepared dishes essentially consisting of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savory), wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped and/or filled and/or flavored; savory or sweet cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture or pastry

mixture; confectionery, edible ices, ices essentially made with yogurt, ice creams, sherbets (edible ices), frozen yogurt (edible ices), flavored frozen water (ices); honey, salt, mustard, sweet sauces, spices i klass 30 och still or sparkling water (mineral or other); fruit juices, vegetable juices, fruit beverages and vegetable beverages; lemonades, sodas, ginger beers, sherbets (beverages); preparations for making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing lactic ferments i klass 32.

Innehavaren har genom en s.k. limitation inkommen till PRV 2005-06-13 begränsat varuförteckningen till att avse endast ovannämnda varor.



Innehavarens registrering

Invändaren yrkar att PRV skall besluta att den internationella registreringen inte skall gälla i Sverige och har till stöd för sitt yrkande i allt väsentligt anfört följande.

Det märke som den internationella registreringen avser är förväxlingsbart med invändarens inarbetade kännetecken PRINCE, samt de efter tidigare ansökningar registrerade svenska varumärkena:

PRINCE med registreringsnummer 123853 för cigaretter i klass 34,

PRINCE med registreringsnummer 193017, i figur återgiven nedan, 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 tidmätningssinstrument i klass 14, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader i klass 25 och tobak; artiklar för rökare; tändstickor i klass 34,

PRINCE INTERNATIONAL KING SIZE CIGARETTES med registreringsnummer 250982, i figur återgiven nedan, för samtliga varor i klass 34,

PRINCE OF BLENDS med registreringsnummer 84672 för tobak, tobaksvaror, tobakssurrogat, cigarettpapper och cigarettfilter samt artiklar för rökare, nämligen cigarettändare, tändstickor, cigarettstoppare, cigarr- och cigarettmunstycken, cigarr- och cigarettetuier och –skrin, askkoppar, askfat, rökipor, piprensare, tobakspungar och –burkar i klass 34,

PRINCE OF BLENDS med registreringsnummer 198847, i figur återgiven nedan, för tobak; artiklar för rökare; tändstickor i klass 34,

PRINCE – A GLOW OF INTENSITY med registreringsnummer 254852 för samtliga varor i klass 34,

PRINCE LIGHTS med registreringsnummer 167431 för tobak, rå och bearbetad; artiklar för rökare; tändstickor i klass 34.



Registreringsnummer 193017



Registreringsnummer 250982



Registreringsnummer 198847

Därutöver har invändaren anfört att varumärket PRINCE är att betrakta som väl ansett här i landet enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen. Användningen av det märke som den internationella registreringen avser skulle därför dra otillbörlig fördel av och/eller vara till förfång för PRINCE-varumärkets särskiljningsförmåga och/eller anseende.

Till utvecklande av sin talan har invändaren anfört följande. Det är oomtvistligt att det råder märkeslikhet mellan å ena sidan de av invändaren åberopade känneteckensrättigheterna och å andra sidan innehavarens PRINCE varumärke då de motstående varumärkena består av ordet PRINCE. I tidigare avgöranden har PRV bedömt att kännetecknet PRINCE i Sverige är att betrakta som väl ansett för cigaretter. Till stöd för att PRINCE-varumärket är berättigat till ett brett skyddsomfång åberopas en i ärendet inlämnad telefonundersökning som genomförts av bolaget ACNielsen AIM under perioden 11 till och med 22 mars 2005. Underlaget för undersökningen var 1000 förfrågningar riktade till ett representativt urval av svenska personer på 15 år eller däröver. Syftet med undersökningen var att utröna vad den svenska befolkningen associerar märkesnamnet PRINCE med. Av undersökningen framgår att 75 % av målgruppen associerar ordet prince med cigaretter. Vid ytterligare förfrågan förknippar totalt 82 % av den svenska befolkningen "prince" med cigaretter. Marknadsundersökningen visar att PRINCE-kännetecknet är ett för House of Prince synnerligen känt och väl etablerat varumärke med en hög ursprunglig och en ännu högre grad av förvärvat särskiljningsförmåga. PRINCE-varumärket är så pass känt och har ett sådant anseende att konsumenterna när de konfronteras med innehavarens märke associerar till House of Prince varumärke. Det förhållande att figuren i innehavarens varumärke precis som en i en del av House of Prince kännetecknen består av en krona förstärker associationen. En dylik association är tillräcklig för att skyddet för de väl ansedda varumärkena skall aktualiseras. Som framgått av resultatet av den ingivna undersökningen associerar idag inte i något fall respondenterna "prince" med någon av de produkter som omfattas av innehavarens registrering. För det fall att innehavaren tillåts fortsätta marknadsföra och sälja produkter under kännetecknet kan situationen bli annorlunda. Användningen av innehavarens varumärke för de produkter som omfattas av det registrerade skyddet skulle därmed medföra otillbörlig fördel för innehavaren och vara till förfång för PRINCE-varumärket. Detta särskilt i beaktande av att det föreligger identitet mellan dominanterna i de motstående märkena och att det är just denna del som är bärare av House of Prince goodwill.

Cigaretter är dagligvaror som vänder sig till en bred kundkrets. Innehavarens produkter vänder sig till samma kundkrets och finns tillgängliga på samma försäljningsställen. Av etablerad praxis framgår att avståndet mellan de varor som de motstående varumärkena avser är av betydelse vid bedömningen av om användningen av det yngre varumärket drar otillbörlig fördel av / är till förfång för det väl ansedda varumärkets särskiljningsförmåga och anseende. Varumärket ABSOLUT har genom Patentbesvärsträtts dom i mål 91-353 ABSOLUT BRÖD ansetts utgöra ett Kodakmärke. Av PRV:s beslut framgår att man beaktade den marknadsundersökning som inlämnats i det ärendet. PRV fann i sitt beslut att användningen av "Absolut bröd + figur" skulle komma att innebära ett otillbörligt utnyttjande av goodwillvärdet i ABSOLUT. Patentbesvärsträtten ändrade inte PRV:s beslut. Graden av kännedom bland allmänheten avseende PRINCE-varumärket är lika hög som för ABSOLUT-märket. Målet gällde relationen mellan alkoholdrycker ./ olik typer av livsmedel. Varuslagen under de motstående kännetecknen omfattade således olika typer av njutningsmedel vilket även nu aktuella ärende gör. Detta talar för att Patent- och registreringsverket bör göra samma bedömning som i mål 91-353 ABSOLUT BRÖD. I sammanhanget har invändaren också pekat på att skyddsomfånget för innehavarens märke bland annat omfattar "potato-chips" och "confectionary". Denna typ av produkter är precis som cigaretter ett slags njutningsmedel. Det är inte ovanligt att man köper både snacks och cigaretter vid samma tillfälle. Användningen av varumärket Prince för de varor som omfattas av innehavarens registrering kommer således att medföra att kundkretsen bibringas den felaktiga uppfattningen att ett kommersiellt samband föreligger mellan innehavaren och House of Prince och innehavaren kommer vid användningen av kännetecknet Prince att dra otillbörlig fördel av House of Prince väl ansedda PRINCE-varumärke. När innehavaren använder Prince åker han snålskjuts på House of Prince nedlagda kostnader då han helt enkelt utnyttjar den goodwill som förknippas med House of Prince och drar nytta av den känneteckenskraft och uppmärksamhetsvärde som invändaren byggt upp kring sitt PRINCE-varumärke. Det innebär att innehavaren inte behöver lägga ner lika mycket på marknadsföring och märkesbyggande för att locka till sig kunder.

Det finns en kännedom hos allmänheten att PRINCE är en tobaksprodukt. Det föreligger vidare en allmänt utbredd kunskap om att tobaksprodukter omgärdas av vissa marknadsföringsrestriktioner. Detta ökar risken för att kunder i allmänhet felaktigt tror att förekomsten av det väl ansedda kännetecknet PRINCE på andra produkter än tobaksrelaterade varor kan utgöra medvetna försök att kringgå lagstadgade förbud. Risken finns att allmänheten uppfattar detta som en långsiktig strävan hos House of Prince att öka märkeslojaliteten hos unga människor dels genom marknadsföring av sådana produkter som normalt används i anslutning till cigaretter dels kommunicera märket gentemot kunder som ännu inte uppnått åldersgränsen för att köpa cigaretter. Användning av tobaksrelaterade varukännetecknen för andra varor än tobaksvaror är förvisso en känd företeelse genom s.k. brand stretching och varumärkeslicensiering. Att kunder felaktigt skulle uppfatta att House of Prince har sådana strategier är givetvis en risk som House of Prince inte vill vidkännas i sin affärsverksamhet. Även detta skall beaktas inom ramen för den prövning som skall göras.

Innehavaren av varumärket yrkar att PRV godkänner det rubricerade märket för Sverige och anför i allt väsentligt följande.

Vad gäller varuslagslikheten mellan de varor som täcks av invändarens märke och de varor som omfattas av rubricerade registrering bestrider innehavaren bestämt att det skulle föreligga någon varuslagslikhet. De varor som omfattas av innehavarens märke avser speciella varor i klasserna 29, 30 och 32. Invändarens registreringar omfattar varor i klass

34. Klasserna 29, 30 och 32 avser varor som en konsument äter eller dricker. Även om klasserna 29, 30 och 32 avser chips, choklad och olika typer av drycker som man kan äta respektive dricka i samband med att man röker gör inte detta varorna närliggande eller av samma typ. Det finns många aktiviteter man kan företa sig när man röker och detta gör inte automatiskt att cigaretter t.ex. blir närliggande alla dessa typer av varor. Inte heller det faktum att varorna är avsedda för personlig konsumtion eller säljs på samma ställe gör varorna automatiskt närliggande. Försäljning av cigaretter är omgärdad av speciella restriktioner och varorna saluförs därför på ett speciellt sätt även i affärer som tillhandahåller t.ex. matvaror. Överhuvudtaget är tobaksprodukter en mycket speciell typ av produkter ej förväxlingsbara med någon annan typ av varor. Sammantaget föreligger således ingen som helst likhet mellan de varor som omfattas av ovanstående registrering och de varor som användaren använder sitt märke för.

Innehavaren har i princip aldrig förnekat att användarens varumärke är välkänt för cigaretter. Den i ärendet inlämnade undersökningen visar också detta faktum. Däremot bestrides att märket skulle vara ett väl ansett varumärke av den typ som kan anses berättigat till ett utökat skydd. Användarens märke är inte känt för någon annan typ av produkter än de som visas i undersökningen. Inte heller har märket någonsin använts för någon annan typ av produkter. Det faktum att varumärket är välkänt som varumärke för cigaretter gör inte att varumärket därmed automatiskt måste anses som ett väl ansett varumärke berättigat till utökat skydd. De beslut som involverar varumärket ABSOLUT till vilka användaren hänvisat kan enligt innehavaren inte anses relevanta i sammanhanget då situationen för detta varumärke är helt annorlunda än den situation som rör varumärket PRINCE. Både ABSOLUT och PRINCE är i och för sig generiska ord men det generiska ordet ABSOLUT hade aldrig använts som varumärke när Vin och Sprit började använda detta. Efter det att detta varumärke blivit extremt välkänt dök ett stort antal avarter såsom t.ex. det nu refererade fallet med ABSOLUT BRÖD upp på marknaden. Varumärket PRINCE å andra sidan har sedan en lång tid använts som varumärke av ett stort antal olika tillverkare för olika produkter och House of Prince har inte på något som helst sätt någon ensamrätt totalt till detta varumärke. Också de refererade fallen med märket TULOSBA AKDOV saknar relevans i sammanhanget då det avsåg i det närmaste identiska produkter och i själva verket var det kända varumärket ABSOLUT VODKA baklänges. Inte heller här är således situationen jämförbar med den som råder beträffande varumärket PRINCE.

Innehavaren kan inte på något som helst sätt anse att den användning som företas av dem för de aktuella produkterna skulle vara till förfång för användaren. Inte heller det faktum att märket enligt rubricerade registrering avser ett figurmärke med en krona gör märkena förväxlingsbara eftersom kronan i märket snarare refererar till den generiska betydelsen som märket PRINCE har. Det torde vara ställt utom allt tvivel att någon önskan att dra otillbörlig fördel av varumärket PRINCE för cigaretter inte föreligger då det i dagsläget måste betraktas som rent negativt att förväxlas med ett varumärke som används för cigaretter. I det samhälle som vi lever i idag är inte rökning något som premieras, tvärtom, samhället försöker på alla sätt och vis inskränka möjligheterna att konsumera den typen av produkter och då dessa produkter anses vara negativa och konsumtion av dessa ger skador är naturligtvis det sista en producent vill att förknippas med den här typen av produkter. Vi skulle således inte ha valt ett varumärke om vi trodde att det fanns någon som helst risk att förknippas med ett varumärke för cigaretter. Användarens påstående att innehavarens användning av varumärket PRINCE skulle få konsumenterna att tro att användaren ägnar sig åt s.k. brand stretching i avsikt att saluföra sina produkter måste betraktas som i det närmaste absurd. Innehavaren tror inte att det finns någon som helst risk att en konsument tror att det finns något samband

mellan invändarens produkter och deras produkter. Den användning och eventuella goodwill som finns förknippad med invändarens märke associerar endast till tobaksprodukter.

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.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecken som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag.

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.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras genom en helhetsbedömning i vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, bland annat märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Bedömningen av märkeslikhet skall grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas. Konsumenten saknar ofta en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det också måste beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden. Vid förväxlingsbedömningen mellan märken skall därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse. Det skall även fästas avseende vid graden av särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke skall utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet. Bedömningen görs även mot bakgrund av i hur hög grad varumärket är känt på marknaden.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstateras att det råder märkeslikhet mellan innehavarens märke PRINCE i figur och invändarens varumärken PRINCE i olika utföranden samt invändarens inarbetade kännetecken PRINCE, eftersom ordet PRINCE är det dominerande inslaget i de motstående kännetecknen. Däremot råder det inte likhet i varumärkesrättsligt hänseende mellan de livsmedelsprodukter och drycker i klasserna 29, 30 och 32 som innehavarens registrering omfattar och de varor i form av bland annat cigaretter, tobak och tobaksvaror i klass 34 som invändarens varumärkesregistreringar och inarbetade kännetecken avser. Även om cigaretter och tobak kan inhandlas i samma affärer som livsmedel och drycker är försäljningen av tobaksvaror omgärdad av regler. Tobaksvaror får enligt tobakslagen (1993:581) inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte fyllt 18 år. Därutöver är cigaretter och tobaksprodukter i regel placerade i hyllor, fack och kylar i nära anslutning till kassaapparaterna i affären vilket inte är fallet med livsmedelsprodukter och drycker. Även

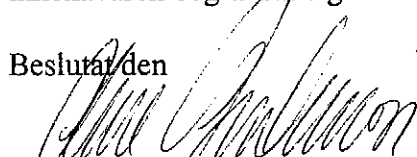
om cigaretter respektive livsmedel och drycker kan konsumeras tillsammans är inte de motstående kännetecknen ägnade att i omsättningskretsen uppfattas som att de motstående varorna har samma kommersiella ursprung. Vid en helhetsbedömning finner PRV att med tillämpning av 6 § första stycket varumärkeslagen är innehavarens märke PRINCE i figur inte att anse som förväxlingsbart med invändarens varumärke PRINCE i olika utföranden eller invändarens 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 invändarens uppgifter och den i ärendet inlämnade marknadsundersökningen 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. Det får samtidigt konstateras att det i ärendet inte framkommit att ärendets renommé hos omsättningskretsen skulle grunda sig på någon annan användning av kännetecknet PRINCE än för tobaksprodukter, i synnerhet cigaretter. Enbart det faktum att graden av kännedom om ett kännetecken är hög medför inte att användningen av ett annat kännetecken kan anses dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Den av invändaren åberopade marknadsundersökningen visar att ordet PRINCE i hög utsträckning förknippas med cigaretter men även med varor tillverkade av andra näringsidkare. Även om de motstående varorna säljs i samma affärer kan inte omsättningskretsen tro att ett kommersiellt samband föreligger mellan de båda kännetecknen. Det kan av de uppgifter som framkommit i ärendet inte heller 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 det ovan anförda utgör invändningen därmed inte något hinder mot registreringen. Den internationella registreringen skall därför gälla i Sverige för de varor som innehavaren begränsat sig till.

Beslutat den

12 APR 2006


Anne Gustavsson


Herman Pettersson

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsträtten, 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.