

Invändningsärende nr 1999/0104/0001

Registrering nr 331257

INVÄNDARE

Pedro Domecq S.A.
San Ildefonso 3
Apartado 80
11404 Jerez de la Frontera
Spain

Exp. Patent- och registreringsverket

2006 -03- 23

OMBUD

Awapatent AB
Box 5117
200 71 Malmö

INNEHAVARE

Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de C.V.
Periferico Sur No. 8500 Tramo Morelia Chapala
Tlaquepaque JALISCO
C.P. 45601
Mexiko

OMBUD

Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 331257 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket GRAN CENTENARIO med registreringsnummer 331257, i figur återgivet nedan, registrerat för tequila i klass 33 samt restaurangtjänster i klass 42.



Innehavarens varumärke med registreringsnummer 331257

Invändaren yrkar att registreringen skall upphävas och har som grund för invändningen anfört att märket är förväxlingsbart med dennes gemenskapsvarumärke CENTENARIO, med registreringsnummer 552570, som är registrerat för brännvin i klass 33. Invändaren anför bland annat följande. Ordet CENTENARIO ingår i båda märkena och endast tillägget GRAN skiljer märkena åt, varvid risk för förväxling är uppenbar. Tillägget GRAN framstår som en upplysning om kvalitén och saknar därför betydelse vid förväxlingsbedömningen. Det spanska ordet GRAN betyder stor. En del av ett märke som på ett klart sätt saknar särskiljningsförmåga omfattas inte av ensamrätt. Även efter innehavarens begränsning av varuförteckning till tequila i klass 33 föreligger varuslagslikhet. Det är inte sällan förekommande att en varuklass korsgranskas mot en tjänsteklass. Tjänsteuppgiften restaurangtjänster i klass 42 är i varumärkesrättslig mening av liknande slag som invändarens varor i klass 33. Vad gäller innehavarens gemenskapsvarumärke CENTENARIO med registreringsnummer 1382530 som registrerats den 9 juli 2001 kan omnämnas att samexistens mellan dessa gemenskapsvarumärken inte på något sätt innebär att förväxlingar mellan de båda märkena inte förekommit på marknaden.

Innehavaren av varumärket bestrider grunden för invändningen och anför i huvudsak följande. I klass 33 är varuförteckningen begränsad till tequila. Det finns inte någon likhet mellan varorna i klass 33 och restaurangtjänster i klass 42. Även om tjänsteangivelsen i klass 42 anses likna varorna i klass 33 så är skillnaden mellan innehavarens märke och invändarens märke tillräcklig för att det inte skall anses föreligga någon förväxlingsrisk. Ordet CENTENARIO betyder bl. a. hundraårsjubileum. CENTENARIO är också ett mexikanskt guldmynt. Förutom att ordet GRAN och ordet CENTENARIO är skrivna i ett särpräglad typsnitt innehåller märket också en mycket särpräglad figur i form av en vimpel. Vid en samlad bedömning föreligger ingen förväxlingsrisk. Förutom skillnaden mellan märkena nämns även att innehavaren redan den 9 juli 2001 registrerade ordet CENTENARIO som gemenskapsvarumärke för tequila i klass 33. Innehavarens gemenskapsvarumärke samexisterar med invändarens senare registrering av gemenskapsvarumärke.

SKÄL

Enligt 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter tidigare ansökan.

Enligt 6 § första stycket samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag. Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir, i de fall varu- och tjänsteslagslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen liknar varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till om ord i de aktuella kännetecknen eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll. Man har även att beakta den potentielle konsumentens ofta avsaknad av reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående kännetecknen, varför det också måste tas hänsyn till att omsättningskretsens minnesbild av kännetecknen i normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid förväxlingsbedömningen mellan kännetecknen 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 kännetecknen, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke skall

utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan kännetecknen, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

PRV gör följande bedömning.

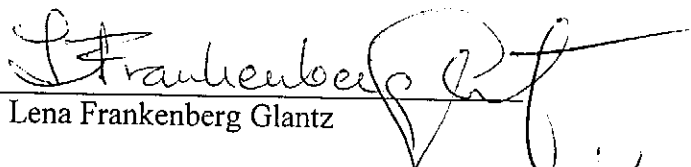
Upplysningsvis vill PRV framhålla att frågan om bättre rätt och förfoganderätt till ett varumärke inte kan prövas i administrativ ordning, utan endast prövas vid allmän domstol, jfr 44 § varumärkeslagen. Däremot har PRV att pröva om innehavaren haft rätt att registrera nu ifrågavarande varumärke.

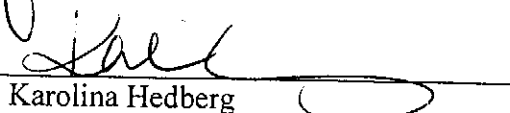
Inledningsvis konstateras att det föreligger varuslagslikhet mellan tequila som innehavarens märke omfattar och brännvin som invändarens gemenskapsvarumärke är skyddat för. Vidare föreligger i varumärkesrättslig mening även varu- och tjänsteslagslikhet mellan brännvin som invändarens gemenskapsvarumärke avser och restaurangtjänster som innehavarens nu aktuella registrering omfattar (jfr Patentbesvärsträttens dom i mål nr 98-244, Junibacken).

Vad gäller märkeslikhet innehåller innehavarens märke orden GRAN CENTENARIO inneslutna i en vimpelliknande figur. Invändarens åberopade gemenskapsvarumärke består endast av ordet CENTENARIO. Det spanska ordet *gran* utgör en kortform av *grande* som bland annat översätts till "storartad, kraftig" (Norstedts Spansk-svenska ordbok, år 2002). Det spanska ordet *centenario* översätts, enligt samma källa, bland annat till "hundraårig, åldrig". Ordet *gran* används i olika sammanhang och förekommer exempelvis i kvalitetsbeteckningen Gran Reserva för vin (www.ne.se, sökning den 7 mars 2006). Ordets betydelse bedöms därmed vara bekant i omsättningskretsen. Det finns emellertid inget som talar för att den svenska omsättningskretsen i någon beaktansvärd omfattning känner till betydelsen av det spanska ordet *centenario*. Det anspråkslösa figurativa utförandet i innehavarens märke gör att den visuellt framträdande delen utgörs av ordet CENTENARIO och invändarens åberopade gemenskapsvarumärke består uteslutande av detta ord. Det föreligger därmed märkeslikhet mellan de motstående märkena. Vid en samlad bedömning finner PRV därmed att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke.

Följaktligen utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat den 23 MAR 2006


Lena Frankenberg Glantz


Karolina Hedberg

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.