

Invändningsärende nr 2004/0113/0001

Registrering nr 367263

INVÄNDARE

Parfums Christian Dior
33, Avenue Hoche
FR-75008 Paris
Frankrike

OMBUD

Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 Stockholm

INNEHAVARE

Wineland Ltd.
2, Greenville Terrace
Dublin 8
Irland

Exp. Patent- och registreringsverket

2006 -05- 18

OMBUD

Albihns Stockholm AB
Box 5581
114 85 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket DOLCE VITA, med registreringsnummer 367263, avseende parfym för människor, i klass 3.

Invändaren yrkar att registrering skall upphävas och anför att varumärket är registrerat i ond tro. Till sitt stöd framhåller invändaren bland annat följande. Invändaren har sedan ett tiotal år tillbaka använt DOLCE VITA som varumärke för parfym över hela världen inklusive Sverige. Invändaren är innehavare av den internationella varumärkesregistreringen DOLCE VITA, med registreringsnummer 640094, som omfattar ett trettiotal länder och sammanlagt finns registreringar ca nittio länder. Bland annat är märket registrerat på Irland som är innehavarens hemvist. Varje konkurrent måste rimligen ha varit medveten om användningen. Invändaren har ingivit omsättningssiffror och reklamkostnader worldwide (år 1995-2003) och på europeisk nivå (år 2002-2003). Parfymen säljs förutom i butiker i Sverige även på färjor, på flygplatser och via Internet (resultat av sökningar på www.fragrancex.com, www.order.store.yahoo.com, www.bizrate.com, www.fragrancedirect.co.uk, www.google.se, www.polferrier.se, www.mytravelairshop.se och www.biphomespray.se,

samtliga uppräknade sökningar utförda den 9 september 2004 och sökning på www.google.fr, åtkomst den 21 september 2004). Vidare har invändaren uppgett omsättningssiffror för Sverige mellan år 1999-2003 samt ingivit annonsmaterial med den världskända modellen Heather Steward Whyte. Invändarens föreställning är att var och en som bedriver verksamhet eller har för avsikt att bedriva verksamhet med parfymvaror skulle vara medvetna om innehavarens existens som en av världens ledande parfymtillverkare.

Innehavaren bestrider grunderna för invändningen och anför bland annat följande. Invändaren har varken något registreringsskydd i Sverige eller någon dokumenterad inarbetning av varumärket DOLCE VITA. Innehavaren är helt omedveten att man konkurrerar med Parfumes Christian Dior. Innehavarens huvudsakliga verksamhet är koncentrerad till handel med vin och andra alkoholhaltiga drycker, vilket dock inte hindrar en planerad utvidgning av verksamheten till andra områden såsom handel med parfymvaror. Innehavaren har ganska lite insikt i parfymmerimarknaden. Invändaren har inte ens gjort troligt, än mindre sannolikt, att innehavaren hade kännedom om förekomsten av varumärket DOLCE VITA på den svenska marknaden. Väldigt lite av det material som invändaren ingivit riktar sig till svensk publik och dokumenterar på intet sätt en inarbetning av ett varumärke i Sverige.

SKÄL

I 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen anges att ett varumärke inte får registreras bland annat om märket är förväxlingsbart någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Enligt 14 § första stycket punkten 7 varumärkeslagen föreligger hinder att registrera ett varumärke om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tidpunkten för ansökan användes av någon annan samt att ansökan gjordes med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

PRV gör följande bedömning.

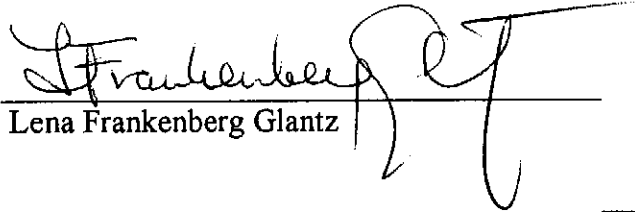
Vad gäller frågan om förväxlingsbarhet mellan innehavarens varumärke och det av invändaren åberopade kännetecknet i form av det påstått inarbetade varumärket DOLCE VITA anför följande. Det ingivna underlaget omfattar annonser som inte visar när, eller var, materialet använts. Vidare ingår ett tiotal Internet-sökningar i underlaget och samtliga sökningar är utförda under september 2004. Därtill finns invändarens egna uppgifter om försäljnings- och marknadsföringssiffror i Sverige samt dokument med utländska varumärkesregistreringar. Sammantaget finner PRV det ej styrkt att det förelåg en inarbetad rättighet avseende DOLCE VITA då ansökan om nu aktuell registrering gjordes, den 8 maj 2003.

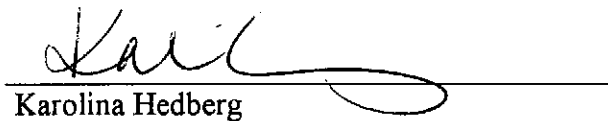
Av vad som framkommit i ärendet är det inte visat vid vilken tidpunkt innehavaren påbörjade sin användning av märket DOLCE VITA, men ansökan om varumärkesregistrering inkom till PRV den 8 maj 2003. Av den daterade dokumentation som ingivits av invändaren visar utdrag från Internetsökningar, som utfördes i september 2004, att denne påbörjat användning av DOLCE VITA från denna tidpunkt. Övriga uppgifter från invändaren styrks inte av dokumentation som med säkerhet kan härledas till tiden innan ansökan. Det går därmed inte mot bakgrund av vad som framgår i ärendet att dra någon slutsats om att invändaren använt märket innan innehavaren och det är heller inte visat att

sökanden haft faktisk vetskap om sådan användning. På grund av det anförda föreligger ej förutsättning att tillämpa 14 § första stycket punkten 7 varumärkeslagen.

Följaktligen utgör grunderna för invändningen inte något hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 18 MAJ 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.