

Invändningsärende nr 2005/0003/0001

Registrering nr 369183

**INVÄNDARE**

Pepsico, Inc.  
Purchase, New York  
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

**OMBUD**

Zacco Sweden AB (publ)  
Box 23101  
104 35 Stockholm

2006 -09- 01

**INNEHAVARE**

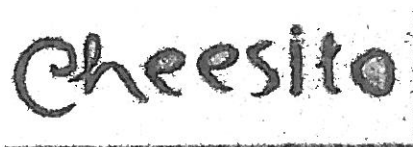
Claudia F. J.  
Innehavare  
Messergatan 10  
194 00 Öppland  
shv

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § 2 st varumärkeslagen (1960:644), nedan VmL.

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket CHEESITO, med registreringsnummer 369183, i figur nedan återgivet, vilket avser kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jäst, bakpulver, salt, senap, vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor och is i klass 30.



Innehavarens märke utföres med mörkgrön text mot gul bakgrund, mörkare gul inuti bokstäverna. En grå skugga under och till höger i märket.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering ska hävas och har som grund härför anfört följande. Innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens svenska varumärke CHEETOS, med registreringsnummer 130965, vilket avser ostsmaksatta livsmedel framställda av majs i klass 30. Innehavarens märke är även förväxlingsbart med innehavarens svenska varumärke CHEE.TOS, med registreringsnummer 363201, vilket avser torkade grönsaker i klass 29 och preparat tillverkade av spannmål i klass 30. Vidare är innehavarens märke förväxlingsbart med invändarens svenska varumärke CHEE.TOS FRITES, med registreringsnummer 328358, i figur nedan återgivet, vilket avser kött, fisk,

fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter i klass 29 samt kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl (livsmedel) och näringspreparat tillverkade av spannmål (ej för medicinskt bruk), bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor och is i klass 32. Innehavarens märke är förväxlingsbart även med invändarens svenska varumärke CHEETOS, med registreringsnummer 362004, i figur nedan återgivet, vilket avser torkade grönsaker i klass 29 och preparat tillverkade av spannmål i klass 30.



Invändarens svenska märke med registreringsnummer 328358 utförs i färgerna rött, orange, gult, vitt, svart, grått och blått och med ordet CHEE-TOS i rött samt ordet FRITES i blått.



Invändarens svenska varumärke med registreringsnummer 362004.

Invändarens har även anfört att invändarens märke är förväxlingsbart med innehavarens gemenskapsvarumärke CHEE.TOS, med registreringsnummer 96420, vilket avser kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter; konserverade och tillagade grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter i klass 29 samt kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl; bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor och is i klass 30. Vidare har invändaren anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke CHEETOS, med registreringsnummer 1894237, vilket avser kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och konserverade och tillagade grönsaker; geléer, sylter, kompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fett i klass 29 samt kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl; bröd, konditorivaror och godsaker, glass; konditorivaror och godsaker, glass; jäst, bakpulver; sojasås, salladsdressing; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; jäst och bakpulver i klass 30.

Invändarens har även hävdats att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens välkända och inarbetade varumärke CHEETOS.

Invändaren har utvecklat grunderna enligt följande. Varumärket CHEETOS/CHEE.TOS har använts under en mycket lång tid och i stor omfattning. Varumärket började användas 1948 och idag säljs snacks under varumärket i över 50 länder runt om i världen. Stora summor läggs varje år på marknadsföring av varumärket CHEETOS/CHEE.TOS. Innehavarens varumärke CHEESITO har registrerats för varor som är identiska och/eller liknande de varor för vilka invändaren har registrerat sitt varumärke CHEETOS/CHEE.TOS. Det råder därför varuslagslikhet. Det föreligger även märkeslikhet i ärendet då prefixet CHEE- i innehavarens märke är identiskt med prefixet i invändarens märken. I suffixen -SITO respektive -TOS ingår bokstäverna T, O och S, vilket ger märkena en snarlik utformning både visuellt och fonetiskt. De små skillnader som föreligger mellan varumärkena är inte tillräckliga för att risk för förväxling inte ska uppstå. Detta gäller särskilt med beaktande av den associationsmässiga likheten som föreligger mellan märkena. CHEESITO kan lätt uppfattas som en variant av CHEETOS/CHEE.TOS. I sammanhanget kan också noteras att ändelsen -ITO ofta används inom spanskan för att visa att något är en liten variant av något större. Användningen av -ITO för att beteckna något litet är känt hos de flesta svenskar eftersom många svenskar reser i spanktalande länder och eftersom mat från spanktalande länder importeras och är populärt i Sverige. Vid bedömning om förväxlingsrisk ska hänsyn tas till att konsumenternas möjlighet och förmåga att jämföra två märken är stark begränsad. Den bleknande minnesbilden av ett varumärke hos konsumenten blir ofta avgörande när ett val ska göras. Då varumärkena CHEESITO och CHEETOS/CHEE.TOS torde ha samma associationsmässiga egenskaper samt uppvisar mycket stor visuell och fonetisk likhet är det tämligen uppenbart att det föreligger en risk för förväxling, särskilt med beaktande av de identiska prefixen.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anfört följande. Invändarens figurmärken skiljer betydligt från innehavarens figurmärke genom färger och typsnitt. Flera av de av invändaren åberopade märkena har dessutom en punkt mellan orden CHEE och TOS. Prefixet i innehavarens märke är CHEES- som i engelskans *cheese*, inte CHEE- som invändaren hävdar. CHEESITO står för *liten ost* eftersom produkten innehåller lite ost. Invändarens märke CHEE.TOS anspelar istället på djurvärlden då märket är likt det engelska ordet *cheeta* som på svenska betyder gepard. En bild på en gepard finns dessutom på alla invändarens förpackningar märkta med CHEE.TOS. Det finns ingen risk för att innehavarens märke CHEESITO uppfattas som en variant av invändarens märke. Innehavarens märke CHEESITO används för frysta bröd med ost medan invändaren säljer snacks under märket CHEE.TOS.

## SKÄL

Enligt 2 § VmL anses ett kännetecken vara inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.

I 14 § 1 st 6 p VmL anges att ett varumärke inte får registreras bland annat om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Enligt 14 § 1 st 9 p VmL får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

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. I de fall varuslagslikhet kan konstateras är det avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar. Hänsyn skall tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll.

Vid förväxlingsbedömningen skall emellertid samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet beaktas, varvid graden av kännedom på marknaden om de aktuella varumärkena spelar en central roll, då särskiljningsförmåga även kan förvärfvas genom exempelvis ett långvarigt bruk eller massiv marknadsföring. Det skall även fästas avseende vid graden av ursprunglig 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. Vid förväxlingsbedömningen ska även risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena beaktas.

PRV gör följande bedömning.

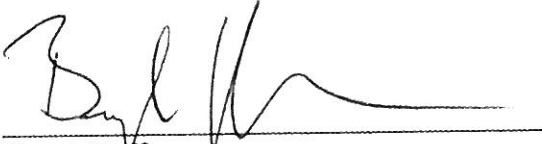
I ärendet har invändaren hävdade att invändarens märke CHEETOS har ett inarbetat skydd. Av de endast ytliga uppgifter som lämnats till styrkande härav kan emellertid inte dras slutsatsen att invändaren kan tillräkna sig en inarbetad rättighet enligt 2 § VmL avseende just ordet CHEETOS. Förväxlingsbedömningen kommer således att utgöras av en jämförelse mellan innehavarens och invändarens registrerade märken enligt ovan.

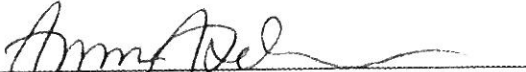
Då innehavarens märke avser samma och liknande varor som invändarens samtliga märken råder varuslagslikhet. Frågan om märkeslikhet föreligger är därför avgörande för att märkena ska anses vara förväxlingsbara.

Såväl innehavarens märke som samtliga invändarens märken inleds med förledet CHEE-. Den fonetiska och visuella skillnaden mellan efterledet -SITO i innehavarens märke och -TOS i invändarens märken är dock påtaglig. Skillnaderna mellan innehavarens märke och invändarens märken med registreringsnummer 96420, 363201 och 328358 förstärks vidare av att invändarens nyss nämnda märken har en punkt mellan märkesdelen CHEE- och delen -TOS. Invändarens märke med registreringsnummer 328358 har till skillnad från innehavarens märke därtill tillägget av ordet FRITES. Invändarens märken med registreringsnummer 362004 och 328358 har dessutom ett påtagligt figurativt utförande som skiljer sig från innehavarens märke. Skillnaderna mellan innehavarens märke och invändarens märken förstärks ytterligare av att de ger olika associationer. Invändarens märke med registreringsnummer 328358 ger tillsammans med figuren av ett tecknat prickigt kattdjur möjligtvis en association till djuret gepard då det dominerande märkesordet CHEE.TOS fonetiskt inleds med CHEETO-. Märkesdelen är uttalsmässigt likt det engelska ordet *cheetah* som betyder gepard på svenska (Engelsk ordbok, www.ne.se, åtkomst 2006-08-08). Invändarens övriga märken ger ingen direkt association. I förhållande till de livsmedelsprodukter som innehavarens märke registrerats för ger innehavarens märke snarast en association till ost då märket inleds med CHEES- vilket uttalas på samma sätt som det engelska ordet *cheese* som betyder ost på svenska (Engelsk ordbok, www.ne.se, åtkomst 2006-08-08).

I enlighet med det anförda föreligger ingen märkeslikhet mellan de motstående märkena och därmed ej heller någon förväxlingsrisk mellan de aktuella kännetecknen. Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen, varför invändningen skall avslås.

Beslutat 01 SEP 2006

  
Bengt Staffas

  
Anna Axelsson

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.