

Internationell registrering skall gälla i Sverige

IR 797724

**INVÄNDARE**

Valrhona S.A.  
14-18 avenue du Président Roosevelt  
FR-26600 Tain L'hermitage  
Frankrike

**OMBUD**

Zacco Sweden AB  
Box 23101  
104 35 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

**2007 -02- 08**

**INNEHAVARE**

Valora Holding AG  
Fellerstrasse 15  
CH-3027 Bern  
Schweiz

**OMBUD**

Albihns Stockholm AB  
Box 5581  
114 85 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) samt 55 § tredje stycket samma lag skall gälla i Sverige.

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket VALORA för business management, business administration as well as consulting services for business management and organization all in connection with the operation of kiosks, fast-food bars and similar commercial ventures; retailing of printing products; imparting commercial know-how (franchising) in the field of stores (points of sale) and kiosks as well as fast-food bars and similar commercial ventures; promotional sponsorship in the field of culture, sports and research i klass 35, insurance underwriting, financial, monetary and real estate affairs; financial consulting and financing services in connection with commercial ventures, particularly kiosks, fast-food bars and restaurants; financial sponsorship in the field of culture, sports and research i klass 36 och transfer of technical know-how (franchising) in the field of stores (points of sale), kiosks and fast-food bars, restaurants and similar commercial ventures i klass 42.

Invändaren har yrkat att PRV skall besluta att den internationella registreringen inte skall beviljas giltighet i Sverige. Till stöd för sitt yrkande har invändaren i allt väsentligt anfört följande. Innehavarens märke VALORA är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke VALRHONA, med registreringsnummer 223636 för 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, 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; is i klass 30 och öl, mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker i klass 32. Därtill drar innehavarens märke otillbörlig fördel av och har en menlig inverkan på användarens äldre varumärke VALRHONA som är välkänt och väl ansett såväl i Sverige som på det internationella planet. Det är ett av världens mest kända märken inom chokoladområdet. De motstående märkesorden kommer varandra synnerligen nära såväl fonetiskt som visuellt. Med detta i åtanke samt att omsättningskretsens bleknande minnesbild av det äldre märket också skall tas i beaktande blir det uppenbart, att märkesorden som sådana är förväxlingsbara. I förevarande ärende har det yngre märket inte sökts registrerat för några konkreta varor inom livsmedelsområdet, men detta minskar inte förväxlingsrisken med och skadan på det väl ansedda varumärket VALRHONA eftersom tjänsterna som täcks av innehavarens registrering klart indikerar att märket är tänkt att användas i samband med marknadsföring av livsmedelsprodukter och vid etablerande och drift av utskänkings- försäljningsställen för livsmedelsprodukter. En sådan användning leder till att märket VALORA kommer att synas inom samma distributions- och marknadsföringskanaler som VALRHONA och att såväl marknadsaktörer som de vanliga konsumenterna lätt kan blanda ihop märkena eller förledas tro, att det finns ett kommersiellt samband mellan märkena.

Till stöd för sitt åberopande av ett extra brett anseendeskydd har användaren lämnat in utskrifter från sökningar på Internet, kopior på tidningsartiklar/notiser och kopior av fyra recept där man nämnt eller hänvisat till VALRHONA.

Innehavaren av varumärket har bestritt invändningen och anført i allt väsentligt följande. Märkena VALORA och VALRHONA är inte tillräckligt lika vare sig i fonetiskt eller visuellt hänseende för att risk för förväxling skall anses föreligga. Den svenska delen av innehavarens registrering täcker enbart tjänster i klasserna 35, 36 och 42 och ingen av dessa har någon direkt anknytning till varorna i användarens märke. Någon så kallad varuslagskonflikt föreligger därmed inte och märkena är därför överhuvudtaget inte jämförbara i förväxlingshänseende. Användaren grundar sitt påstående om att användarens märke skulle vara berättigat till ett utökat skydd enligt varumärkeslagen 6 § andra stycket, förutom i rent allmänna ordalag, på ett antal webbsidor på Internet. Det förhållandet att man får många träffar på en sökning på Internet, innebär dock inte på något sätt att det sökta ordet skulle vara ett notoriskt välkänt varumärke. Härtill krävs bevisning i form av en korrekt utförd marknadsundersökning, eller dylikt. Användarens påstående att innehavaren skulle dra otillbörlig fördel av märket VALRHONA är med tanke på de tjänster som innehavarens märke avser helt ogrundat och synnerligen långsynt.

Användaren har i genmäle bland annat anført att innehavarens hela tjänsteförteckning har fokus på tjänster relaterade till kiosker, snabbmatställen, restauranger och liknande inrättningar, varför kollisionen med livsmedel och drycker är tydlig. I beaktande av detta och det faktum att varumärket VALRHONA har en hög grad av primär särskiljningsförmåga, bör en varumärkesrättslig förväxlingsrisk anses vara för handen helt oavsett den välkändhet som VALRHONA förvärvat på marknaden. I sammanhanget har användaren hänvisat till Patentbesvärsträtts dom av den 6 maj 1999 i mål nr 98-244 (JUNIBACKEN). Vidare har användaren uppgett att produkter började lanseras på ett mer målinriktat sätt i Sverige i början av 1990-talet genom anlitaandet av en svenska huvudimportör och distributör.

Huvudimportörens omsättning, vilken enligt uppgift i huvudsak härrör från försäljning av produkter under märket VALRHONA, har under de senaste åren uppgått till följande belopp, 1/9 2000 - 31/8 2001 ca 6,4 miljoner kr, 1/9 2001 - 31/8 2002 ca 6,9 miljoner kr, 1/9 2002 - 31/8 2003 ca 7,8 miljoner kr, 1/9 2003 - 31/8 2004 ca 10,1 miljoner kr, 1/9 2004 - 31/8 2005 ca 11,5 miljoner kr. Vidare har uppgivits att marknadsföringen i Sverige sker utan direkt annonsering från huvudimportörens sida och att märket har omtalats i tidningsartiklar, böcker och matlagningsprogram på TV.

## SKÅL

Enligt 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen (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.

Enligt 6 § första stycket VML anses kännetecken som huvudregel förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag. Frågan om förväxlingsbarhet skall emellertid avgöras vid en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, särskilt märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga och den association som märket kan skapa skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar 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 två märken skall därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse.

Enligt 6 § 2 st VmL stadgas att förväxlingsbarhet även kan 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 leda till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. 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 märkeslikhet inte skall upprätthållas då ett märke är väl ansett. För tillämpningen av nyss nämnda lagrum krävs dock ett visst mått av märkeslikhet, som i vart fall måste vara av den dignitet att den berörda allmänheten kan komma att förknippa märkena med varandra, utan att därför direkt förväxla dem. Vid fastställande av vad som utgör ett väl ansett märke i VmL:s mening är graden av kännedom om märket hos såväl allmänhet som omsättningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektivt avläsbara faktorn att ta i beaktande.


PRV gör följande bedömning.


Invändaren har hävdats att dennes märke åtnjuter skydd som väl ansett märke. Det i ärendet ingivna materialet ger emellertid inte stöd för att tillerkänna invändarens kännetecken VALRHONA ett utökat skydd som väl ansett i den mening som avses i 6 § andra stycket varumärkeslagen. Förväxlingsbedömningen skall således utgöras av en jämförelse mellan innehavarens och invändarens märken såsom de har registrerats.

De motstående märkena inleds båda med VAL-, har samma vokalföljd och avslutas med bokstaven -A. Det föreligger därför en visst mått av märkeslikhet. För att märkena ska anses vara förväxlingsbara krävs emellertid också att det råder likhet mellan de varor och/eller tjänster som märkena omfattar. Då det saknas relevanta beröringspunkter mellan de varor som invändarens märke avser och de tjänster som innehavarens märke avser föreligger inte

någon likhet i varumärkesrättsligt hänseende. Vid en helhetsbedömning finner PRV att de motstående märkena inte är att anse som förväxlingsbara. Den internationella registreringen skall därför gälla i Sverige.

Beslutat den 08 FEB 2007

  
\_\_\_\_\_  
Anna Axelsson

  
\_\_\_\_\_  
Herman Pettersson

### 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.