

Invändningsärende nr 2005/0151/0001

Registrering nr 374307

INVÄNDARE

Western Wines Limited
1 Hawksworth Road Central Park
TF2 9TU Telford
Storbritannien

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Dr Ludwig Brann Patentbyrå AB
Box 17192
104 62 Stockholm

2007 -05- 15

INNEHAVARE

Oenoforos Aktiebolag
Kungsholms strand 135 B, 9 tr
112 48 Stockholm

OMBUD

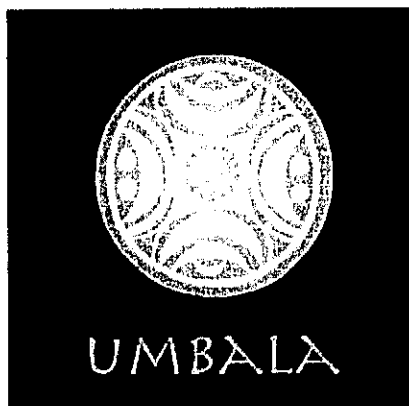
Albihns Stockholm AB
Box 5581
114 85 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket UMBALA, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 374307 för alkoholhaltiga drycker (ej öl), i klass 33.



Innehavarens varumärke med registreringsnummer 374307

Invändaren yrkar att innehavarens registrering skall upphävas och gör gällande att märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket KUMALA, med registreringsnummer 1662733, vilket är registrerat för viner samt bordsvin, i klass 33.

Till stöd för sitt yrkande har användaren i allt väsentligt anfört att de två varumärkena UMBALA och KUMALA är mycket lika och att förväxlingsrisken är uppenbar. Bokstavsleden –UM- samt suffixet –ALA i märkena är identiska. Visuellt är märkena lika och fonetiskt nästintill identiska, då initialbokstaven ”K” är försumbar vid uttal av det motanförda märket. Bokstaven ”B” i UMBALA försvinner lätt och blir stum vilket ofta händer i samband med uttalet av bokstavskombinationen ”MB”. Märkeslikheten är följaktligen så pass uppenbar att det måste tas för sannolikt att konsumenterna uppfattar dessa märken som identiska. Vidare finns det en risk att två märken som rent fonetiskt kan uppfattas som identiska också kan ses som havande ett kommersiellt samband, vilket kan vilseleda konsumenterna på ett icke önskvärt sätt. Det föreligger vidare varuslagsidentitet mellan innehavarens och användarens märken. Användaren har även, sedan ett antal år, använt sitt varumärke i ett flertal europeiska länder, däribland Sverige. I Sverige säljs enligt användarens senaste statistik 16 000 kartonger á 6 flaskor per år. Vinet är från Sydafrika och finns både som rött och vitt. Det har på kort tid blivit mycket populärt och såldes under 2004 i Storbritannien med 2,5 miljoner lådor med 9 liter i varje låda.

Invändaren har härutöver – vid bemötande av innehavarens svaromål - i huvudsak anfört att vid en förväxlingsbedömning bör man komma ihåg att en konsument sällan har de två aktuella varumärkena bredvid varandra för en jämförelse utan oftast ur minnet kommer ihåg det ena eller det andra för att sedan dra sig till minnes vilket man tidigare stött på. Detta gör att det är betydligt större risk för förväxling än i det fall där konsumenten faktiskt har de båda varumärkena framför sig för jämförelse.

Innehavaren yrkar att registreringen upprätthålls trots den inlämnade invändningen. Till grund för det har innehavaren i allt väsentligt anfört att de två märkena mycket väl kan existera sida vid sida utan någon som helst risk för förväxling. Användarens påstående om att ”det måste tas för sannolikt att konsumenterna uppfattar dessa märken som identiska” faller på sin egen orimlighet eftersom märkena inte är identiska. Påståendet om att initialbokstaven ”K” i det motanförda märket vid uttal kan ses som försumbar ifrågasätts av innehavaren eftersom – om påståendet var riktigt– användaren i så fall inte hade betungat sitt eget märke med onödiga försumbara bokstäver. Bokstaven ”B”, i bokstavskombinationen MB i märket UMBALA, försvinner inte vid uttalet utan UMBALA uttalas precis som det skrivs. Naturligtvis görs förväxlingsbarhetsbedömningen mellan märkena i dessas helhet, men det har visat sig att konsumenter alltid lägger större vikt vid inledande stavelser än vid slutstavelser. Då prefixen UMBA- respektive KUMA- knappast kan anses som lika eller förväxlingsbara är det överensstämmande suffixet –LA inte tillräckligt för att heller göra helheterna UMBALA och KUMALA förväxlingsbara. Det är även ett välkänt faktum att vinkonsumenter blivit mycket mer märkesmedvetna under senare tid, speciellt sedan Systembolaget utökade antalet självbetjäningbutiker. Många vinkonsumenter handlar ofta vin med hjälp av medtagna recensionskopior i Systembolagets lokaler och risken för att man skulle ta ett annat vin än det avsedda måste betraktas som synnerligen liten. Innehavaren hävdar således att varumärket UMBALA mycket väl kan existera sida vid sida med KUMALA utan någon förväxlingsrisk, vilket även stärks av att märket registrerats utan att varken användarens gemenskapsvarumärke eller något annat märke blivit motanfört under ansökningsförfarandet.

SKÄL

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

Enligt 6 § första stycket samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.


Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor som märkena avser.

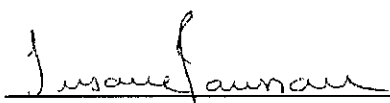
PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstateras att innehavarens märke och det av invändaren åberopade gemenskapsvarumärket omfattar varor som är av samma slag och att det därmed råder varuslagsidentitet. Vad gäller märkenas likhet konstateras att de båda märkesorden består av tre stavelser och att de motstående märkena innehåller den gemensamma sista stavelsen -LA. Det finns dock väsentliga fonetiska och visuella skillnader mellan märkesorden eftersom den första stavelsen i innehavarens märke utgörs av UM- medan motsvarande stavelse i invändarens märke består av KU- samt att mellanstavelsen utgörs av -BA- i innehavarens märke till skillnad från invändarens mellanstavelse som består av -MA-. Därtill innehåller innehavarens märke en figur som ur ett visuellt perspektiv ytterligare skiljer märkena åt. Sammantaget föreligger inte märkeslikhet mellan de aktuella märkena. Vid en helhetsbedömning finner PRV att innehavarens märke UMBALA i figur inte är förväxlingsbart med invändarens åberopade gemenskapsvarumärke KUMALA.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 15 MAJ 2007


Asko Annala


Susanne Jansson

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.