

**AVSLAG AV INVÄNDNING**

Invändningsärende nr 2005/0110/0001

Registrering nr 372441

**INVÄNDARE**

CHANEL  
135, avenue Charles de Gaulle  
FR-92200 Neuilly-sur-Seine  
Frankrike

Exp. Patent- och registreringsverket

**2007 -07- 2 6****OMBUD**

Zacco Sweden AB (publ)  
Box 23101  
104 35 Stockholm

**INNEHAVARE**

Nordconté  
Brunnmyrsvägen 7  
451 55 Uddevalla

**OMBUD**

Borg Ekonomi KB  
Box 27  
450 43 Smögen

---

**BESLUT**

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

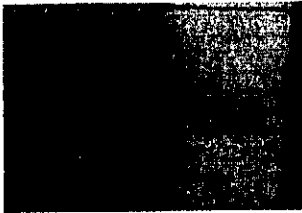
**ÄRENDET**

Invändningen avser nedan återgivna varumärke med registreringsnummer 372441 som registrerades den 20 maj 2005 för blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfym, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor, i klass 3, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, i klass 25 och vodka, i klass 33.



Det registrerade märket med registreringsnummer 372441.

Invändaren har yrkat att registreringen skall hävas och har som grund härför anfört förväxlingsbarhet med dennes svenska varumärkesregistrering CHANEL No 5 med registreringsnummer 51092. Märket är registrerat bl a för tvål, såpa och andra tvålprodukter, parfymer, parfymextrakt och -essenser, toalettvatten, ansiktsvatten, briljantin, hårvatten, schamponeringsmedel, hårfixativ, hårfärgningsmedel, hårolja och andra kosmetiska oljor, talk, badsalt, eau-de-cologne, puder, rouge i kompakt form, smink, läppstift, ögontusch, nagellack och andra kosmetiska medel för naglarnas vård, hudkrämer, rakkrämer samt skäggvax i klass 3. Märket är återgivet nedan.



Invändarens åberopade svenska varumärkesregistrering nr 51092.

Invändaren har även anfört förväxlingsbarhet med dennes internationella registrering No 5, med registreringsnummer 313314, för perfumery, beauty products, soap products, make-up, essential oils, cosmetics i klass 3.

Till stöd för sin invändning har invändaren även åberopat att dennes kännetecken No 5 är inarbetat och att inarbetningen är av den omfattningen att varumärket måste betraktas som väl ansett i Sverige.

Invändaren har i allt väsentligen vidare anfört följande. Chanel har under mycket lång tid och i mycket stor omfattning använt varumärket No 5 både ensamt och tillsammans med varumärket CHANEL. Marknadsföringen avseende varumärkena No 5 och CHANEL No 5 har varit omfattande i Sverige. Bland annat har marknadsföring skett i tidningar som ELLE, Damernas Värld, Cosmo, Månadsjournalen och SAS Medias tidning Scanorama. Genom den omfattande marknadsföringen och exponeringen av No 5 och CHANEL No 5 utgör dessa idag välkända varumärken både i Sverige och i stora delar i världen.

Channels svenska registrering nummer 51092 CHANEL No 5 och internationella registrering nummer 313314 No 5 omfattar båda varor i klass 3 som är identiska med och/eller liknande de varor som omfattas av registrering 372441 NO 1 i klass 3. Förutom den uppenbara varuslagslikheten i klass 3 åberopas ett utökat skydd för varor i klass 25 och 33. Varumärkena No 5 och CHANEL No 5 måste idag uppfattas som i sådan grad notoriskt kända att de måste anses ha ett utökat skydd enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen.

Varumärket NO 1 (figur) uppvisar stora likheter med varumärkena CHANEL No 5 och No 5. Varumärkena NO 1 och No 5 är näst intill identiska fonetiskt, visuellt och begreppsmässigt då det endast är siffran 1 respektive 5 som skiljer dem åt. Den figurativa delen som ingår i varumärket NO 1 är inte tillräckligt särpräglad för att skilja varumärkena åt.

Chanel har ett flertal olika produkter varav No 5 är en. Med anledning härav är det framförallt benämningen No 5 som används för att ange att det är produkter under varumärket No 5 som avses och inte någon annan av Channels kända produkter. Likheten mellan NO 1 och No 5 blir härigenom extra tydlig och olycklig för Chanel och deras väl ansedda varumärken No 5 och CHANEL No 5. Då de aktuella varumärkena består av NO och en siffra är det uppenbart att det är denna kombination som konsumenten minns.

Invändaren har för att åskådliggöra de investeringar som Chanel gjort avseende marknadsföringen av varumärket No 5 i tidningarna i ELLE, Damernas Värld, Cosmo och Månadsjournalen under oktober och november 2001 till PRV skickat in en mediaplan. Invändaren har vidare uppvisat siffror av vilka framgår att försäljningen av varor under varumärket No 5 i Sverige under åren 1998 till 2005 uppgick till följande summor: 1998; 49 044 €, 1999; 25 445 €, 2000; 91 574 €, 2001; 61 874 €, 2002; 70 415 €, 2003; 53 890 €, 2004; 48 726 € samt fram till september 2005; 71 071 €.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen men vitsordat att registrering 51092 är att anse som väl ansedd i Sverige. Innehavaren har vidare i allt väsentligt anfört att denne inte kan finna att Chanel genom Chanel No 5 och No 5 skall åtnjuta skydd avseende övriga sifferkombinationer. Innehavaren kan inte se att NO 1 med härtill figurativ del är förväxlingsbar med vare sig No 5 eller Chanel No 5, detta med hänvisning till att skillnaderna bl a består i såväl firmanamn, figurativ del som skillnad i numerisk del.

## **SKÄL**

2 § varumärkeslagen stadgar bl a att det även utan registrering förvärfvas ensamrätt till ett varumärke, då märket har blivit inarbetat. Genom inarbetning förvärfvas ensamrätt också till andra särskilda varukännetecken som används i en näringsverksamhet. Ett kännetecken anses 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.

Av 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Av 14 § första stycket 8 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om detta är förväxlingsbart med en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecken som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag. Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två varumärken skall emellertid avgöras efter en helhetsbedömning i vilken alla omständigheter i det enskilda fallet skall beaktas.

Vidare enligt 6 § andra stycket samma lag kan förväxlingsbarhet även 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 vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det vid förväxlingsbedömningen skall bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse. Beaktas skall härvid att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Det skall vid förväxlingsbedömningen fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ettärke skall utgöra en faktor som ökar risken för förväxling mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet. Vidare skall samtliga övriga relevanta fakta i det enskilda fallet beaktas, varvid graden av kännedom på marknaden om de aktuella märkena och en hos kännetecknen därigenom förvärvad särskiljningsförmåga spelar en central roll.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis kan konstateras att de motstående registreringarna omfattar varor av samma slag i klass 3.

Då varuslagslikhet har konstaterats mellan de motstående varumärkena blir det avgörande för den fortsatta förväxlingsbedömningen, huruvida dessa till sitt utseende kan anses likna varandra så till den grad att det föreligger en förväxlingsrisk dem emellan.

Vad gäller märkeslikheten kan det konstateras att de aktuella märkena besitter ett gemensamt märkeselement i form av tvåbokstavskombinationen NO som är en förkortning för det latinska ordet numero som på engelska betyder number (se Meriam-Webster Online Dictionary, åtkomst 070712). Ytterligare en likhet mellan kännetecknen är att denna förkortning följs av en siffra. Frånsett dessa likheter skiljer sig märkena emellertid åt. Invändarensärke nr 51092 skiljer sig från innehavarensärke NO 1 genom att tvåbokstavskombinationen följs av, dels en helt annan siffra, dels av namnet CHANEL och stadsnamnet Paris. Helheten som de båda märkena ger en betraktare blir således fullständigt olika. Härtill kommer att innehavarensärke har en figurativ utformning som helt skiljer sig från invändarensärke. Invändarens internationella varumärke med registreringsnummer 313314 består bara av bokstavskombinationen NO och siffran 5. Eftersom märket endast består av ett fåtal tecken så blir skillnaderna mellan märkena tydliga, inte minst då det rör sig om en helt annan siffra i innehavarens varumärke samt att dettaärke har en annorlunda utformning. Härtill kommer även att innehavarens varumärke, till skillnad från invändarens varumärken, består av en ord- och sifferkombination som utöver varandes bara en bokstavs- och sifferkombination även har en semantisk betydelse eftersom NO 1 eller number one även kan översättas till "etta, i synnerhet på topplista, this week's number one och även till bäst, toppen i uttryck som you're number one" (Wordfinder Online, Norstedts engelska-svenska stora ordbok, åtkomst 070712). Innehavarens varumärke skiljer sig således från innehavarens varumärken både till sitt utseende och sin betydelse. Risken för att

konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena är därför mycket ringa. Även fonetiskt skiljer sig de motstående märkena tillräckligt åt för att inte vara förväxlingsbara enligt 6 § första stycket varumärkeslagen. PRV övergår därför till att avgöra huruvida invändarens märken är att anse såsom väl ansedda och således åtnjuter skydd enligt 6 § andra stycket, enligt ovan.

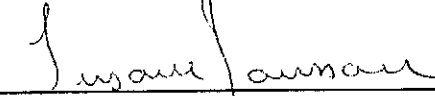
I Nationalencyklopedin kan man utläsa att parfymen Chanel No 5 var den första doften från den parisiska modeskaparen Gabrielle "Coco" Chanel, och att parfymen lanserades så tidigt som i maj 1921 och i Wikipedia kan man läsa att Chanel No 5 är en av de mest välkända parfymerna i världen (åtkomst 070712). Det råder därmed ingen tvekan om att CHANEL No 5 är ett mycket känt kännetecken för parfym.

Invändaren har inte presterat något material till styrkande av att varumärket CHANEL No 5 är väl ansett. PRV finner emellertid att varumärket ifråga måste anses som notoriskt känt bland omsättningskretsen, inte minst på grund av att varumärket har använts för parfym sedan 1920-talet. Det föreligger i övrigt inte från PRV:s sida något skäl att särskilt ifrågasätta den påstått höga graden av kännedom, bl a med anledning av den stödfakta som står att finna på Internet, samt omständigheten att innehavaren vitsordat att CHANEL No 5 är att anse som väl ansett i Sverige. PRV finner således att det får anses klarlagt att märket CHANEL No 5 förutom att detta utgör ett inarbetat varumärke enligt 2 § varumärkeslagen dessutom är att betrakta som ett väl ansett kännetecken, i den mening som åsyftas i 6 § andra stycket samma lag. Till följd av de ovan presenterade skillnaderna mellan märkena föreligger enligt PRV emellertid inte någon risk för att omsättningskretsen vilseleds rörande det kommersiella ursprunget hos produkterna. Inte heller kan det sägas ligga nära till hands att allmänheten kan få uppfattningen att något annat direkt eller indirekt samband föreligger mellan de båda varumärkena. Det förefaller heller inte troligt att innehavaren genom användningen av sitt varumärke skulle dra en otillbörlig fördel av det väl ansedda märkets särskiljningsförmåga och anseende. Innehavarens märke är därmed inte heller förväxlingsbart med invändarens märke CHANEL No 5 enligt 6 § 2 stycket varumärkeslagen.

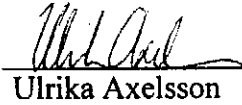
Vad gäller invändarens märke No 5 så kan det av det från invändarens sida presenterade underlaget samt vad som framkommit i Nationalencyklopedin dras slutsatsen att invändarens varumärke No 5 genom sin långvariga och omfattande användning besitter ett betydande goodwillvärde. Lydelsen No 5 används emellertid oftast inte ensamt för sig och i t ex lexikonsammanhang endast tillsammans med namnet CHANEL vilket gör det svårare att uttröna huruvida No 5 ensamt för sig utgör ett väl ansett kännetecken. Av det material som ingivits till PRV och från vad som i övrigt framkommit genom sökningar på Internet har sålunda ej förmåtts påvisas att märket är väl ansett i varumärkeslagens mening. Märket kan därmed inte tillgodogöra sig ett utökat skydd enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen.

Vid en samlad bedömning befinner sig således – mot bakgrund av det ovan sagda – innehavarens varumärke inte vara förväxlingsbart med invändarens åberopade varumärken. Invändningen utgör därmed heller inget hinder mot registreringens fortsatta bestånd, och avslås härmed.

Beslutat den 26 JUL 2007



Susanne Jansson



Ulrika 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 beslutets dag.