

Internationell registrering skall gälla i Sverige

IR 849891

INVÄNDARE

Ferrero S.P.A.
Piazzale Pietro Ferrero 1
IT-12051 Alba, Cuneo
Italien

Exp. Patent- och registreringsverket

2007 -09- 2 5

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 45086
104 30 Stockholm

INNEHAVARE

Vizyon Cikolata Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
2. Organize Sanayi Bolgesi Dogu 3. Cad. No:6
Gaziantep
Turkiet

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen med stöd av 55 § tredje stycket samt 56 § första stycket varumärkeslagen (1960:644) skall gälla i Sverige.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket NUTYMAX, i figur återgivet nedan, för wafers with hazelnut and cream covered with chocolate, i klass 30.



Invändaren har yrkat att den internationella registreringen inte skall beviljas giltighet i Sverige och har som grund härför i allt väsentligt anført följande. Innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 1410166, för confectionary products covered in chocolate with a milk and hazelnut creamy filling, i klass 30.



Märket utförs i brunt, nötblunt, beige, grönt och vitt.

Enligt invändaren avser bilden i dennes gemenskapsvarumärke en specifik sötsak. Bilden består av två parallellt lagda chokladöverdragna sötsaker varav den ena har innehållet exponerat där änden kapats. Till höger om sötsakerna finns dels en spann med mjölk, dels en hasselnöt med kärnan delvis frilagd, vilande på ett blad från en hasselbuske.

Vidare har invändaren anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens varumärke KINDER BUENO, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 315542, för rån, kex, konfektprodukter med eller utan överdrag och med eller utan fyllning och chokladvaror, i klass 30.



Märket utförs i blått, rödorange, svart, brunt, gult, vitt, grönt, grågrönt och creme.

Invändaren har även anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens märke NUTELLA FERRERO, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 127661, för pasta, innehållande kakao och andra ingredienser, i klass 30.



Invändaren har framhållit att denna registrering är intressant eftersom den innehåller en bild av en chokladprodukt (i detta fall en pasta) tillsammans med en spann mjölk och ett par hasselnötter – den ena med frilagd kärna. Bredvid hasselnötterna finns blad från hasselbusken. Förpackningen ser i princip ut på samma sätt idag nästan 40 år senare. Genom omfattande inarbetning under många år av varumärket NUTELLA och dess förpackning har skapats en intim sammankoppling mellan invändaren å ena sidan och chokladprodukter å andra sidan. Ännu starkare är kopplingen mellan invändaren och en bild innehållande en chokladprodukt, mjölkspann, hasselnöt och hasselbuskblad. Det konceptuella innehållet i en bild innehållande en chokladprodukt, en spann mjölk och en hasselnöt med frilagd kärna på ett hasselbuskblad är således föremål för varumärkesskydd eftersom det finns mycket starka associationer till invändaren och invändarens produkter.

Beträffande förväxlingsbarheten har invändaren anfört följande. Innehavarens registrering är av senare datum än invändarens respektive registreringar. Innehavarens internationella registrering omfattar varorna "wafers with hazelnut and cream covered with chocolate", i klass 30. Innehavarens märke består av en bild i visst utförande på en specifik sötsak, med tillägg av ordet NUTYMAX. Vad det gäller förväxlingsbarheten har invändaren framhållit att det råder identitet i varumärkesrättsligt hänseende mellan de varor som invändarens gemenskapsvarumärke och svenska varumärke KINDER BUENO, omfattar i klass 30 och de varor som innehavarens internationella registrering avser i klass 30. Vidare består såväl gemenskapsvarumärket som det svenska varumärket KINDER BUENO, med registreringsnummer 315524, av en figur avbildande två parallellt lagda chokladöverdragna, puckelförsedda, avlånga, rippeldekorerade sötsaker varav den ena har innehållet exponerat eftersom änden har avkapats. Till höger om de parallellt positionerade sötsakerna finns dels en spann med mjölk, dels (placerad framför spannen med mjölk) en hasselnöt med kärnan delvis frilagd, vilande på ett blad från en hasselbuske. Samtliga dessa figurelement ingår i sin helhet i märket som den internationella registreringen avser, dessutom på exakt samma plats i figuren, varför märkeslikhet föreligger. Det är snarast fråga om en plagiering av ett exakt utförande snarare än en kopiering av ett konceptuellt bildinnehåll, även om invändaren anser att också kopiering av det konceptuella bildinnehållet är förkastligt sett till att invändarens kännetecken är väl känt. Utöver vad som redan har anförts finns det flera andra detaljer i bilderna som är värda att nämna då de illustrerar plagieringen: att bottenplattan på godsakerna är tydligt rektangulär, att det är exakt tre stycken chokladriplor på varje "puckel" på godsakerna och att det är godsaken som ligger till höger i bild som har en avkapad ände. Vidare skall i en förväxlingsbedömning vägas in risken för association med det äldre märket varvid vi vill återknyta till invändarens sedan länge etablerade kännetecken med avbildningar av sötsaker med chokladinnehåll samt mjölkspann och hasselnöt. Invändarens kännetecken är härvidlag att anse som känt i varumärkesrättslig mening eftersom det funnits på den svenska marknaden under mycket lång tid och marknadsförts i stor omfattning. Ordet NUTYMAX i innehavarens märke medför inte att märkena distanseras nämnvärt ifrån varandra, eftersom bildinnehållet alltjämt är i det närmast identiskt märkena emellan och bildinnehållet också är ett mycket dominerande inslag i märkena. Innehavarens märke är vid en helhetsbedömning förväxlingsbart med invändarens efter tidigare ansökningar registrerade svenska varumärke KINDER BUENO, med registreringsnummer 315524, respektive gemenskapsvarumärke. Den konceptuella likheten med invändarens kännetecken innebär en associationsrisk vilket bidrar till att förväxling föreligger.

Innehavaren av den internationella registreringen har givits möjlighet att yttra sig över vad invändaren anfört men har inte bemött grunderna invändningen.

SKÅL

Ett varumärke får enligt 14 § 1 stycket 6 punkten varumärkeslagen inte registreras bland annat om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som registrerats efter en tidigare ansökan.

Ett varumärke får enligt 14 § 1 stycket 9 punkten varumärkeslagen inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Enligt huvudregeln i 6 § 1 stycket samma lag anses kännetecken förväxlingsbara endast om de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Bedömningen av om risk för

förväxling föreligger mellan två varumärken skall grundas på en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter i det enskilda fallet beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor och tjänster som märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet, varvid förväxlingsrisken mellan märkena blir större om de besitter samma särskiljande beståndsdelar. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenterna 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 märkena skall därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse.

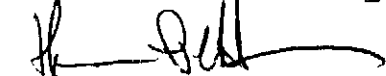
PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstateras att de varor som innehavarens märke avser i klass 30, i varumärkesrättslig mening är av samma eller liknande slag som de varor som invändarens motanförda märken avser i klass 30. Varuslagslikhet är således förhanden.

Beträffande märkeslikheten anføres följande. Utöver lydelsen NUTYMAX är de mest framträdande delarna i innehavarens märke två chokladbitar, med "pucklar" och en rippel på ovansidan, vilka ligger parallellt med varandra. Innehållet i dessa framgår av den ena chokladbiten, vars ände är avkapad. Övriga framträdande delar som ingår i märket är ett glas med mjölk samt ett antal hasselnötter som återges både med och utan skal och blad. Invändarens märke KINDER BUENO och gemenskapsvarumärket 1410166, innehåller två chokladbitar, med "pucklar" och en rippel på ovansidan, vilka ligger parallellt med varandra. I dessa motanförda märken ingår även en spanns med mjölk samt en hasselnöt med blad. En viss konceptuell märkeslikhet föreligger således mellan dessa märken och innehavarens märke. Invändarens märke NUTELLA FERRERO innehåller, utöver lydelsen, en hand som håller i en smörgås med chokladprodukten samt två hasselnötter, varav en har delvis frilagd kärna. I förhållande till innehavarens märke är det endast beträffande hasselnötterna som en viss märkeslikhet föreligger. De delar i invändarens motanförda märken som uppvisar likheter med delarna i innehavarens märke, d.v.s. chokladbitarna, mjölken och hasselnötterna, är dock ej identiska till sin utformning. Vid en betraktelse av märkenas lydelse föreligger ingen som helst likhet mellan invändarens motanförda märken och innehavarens märke. Lydelsen i innehavarens märke är NUTYMAX medan lydelseerna i invändarens två nationella varumärken är KINDER BUENO och NUTELLA FERRERO. Invändarens gemenskapsvarumärke innehåller över huvud taget ingen lydelse utan består endast av en figur. Skillnader föreligger dessutom beträffande placeringen av de olika delar som ingår i invändarens motanförda märken och i innehavarens märke, samt vilka färger som använts i dessa. Vid en helhetsbedömning finner PRV att innehavarens märke skiljer sig i tillräckligt stor utsträckning ifrån invändarens motanförda märken för att förväxlingsbarhet ej skall anses föreligga. Invändningen utgör därmed inte något hinder mot registreringen. Den internationella registreringen skall därför gälla i Sverige.

Beslutat den

25 SEP 2007



Herman Pettersson



Emelie Helling

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.