

Invändningsärende nr 2001/0221/0001

Registrering nr 349768

**INVÄNDARE**

Caribbean Distillers Corporation Limited

**OMBUD**

Ström & Gulliksson  
Box 4171  
203 13 Malmö

Exp. Patent- och registreringsverket

**2007 -10- 11**

**INNEHAVARE**

Supreme Wine & Spirit AB  
Box 45117  
104 30 Stockholm

**OMBUD**

Delphi & Co  
Box 1432  
111 84 Stockholm

---

**BESLUT**

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

**ÄRENDET**

Ärendet avser invändning mot varumärket THE PATRON VODKA COMPANY OF SWEDEN, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 349768, registrerat för alkoholhaltiga drycker (ej öl), i klass 33.



Innehavarens märke.

*Invändaren*

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och gör gällande att märket är förväxlingsbart med deras inarbetade varumärke PATRON samt att innehavarens märke har registrerats i ond tro.

Till stöd härför anför invändaren i huvudsak följande. Invändaren är innehavare av varumärket PATRON som är registrerat i bland annat Tyskland, Frankrike och England och i vilka länder ansökningar ingavs redan år 1992. Invändaren har härvid bifogat registrerings- och förnyelsebevis för varumärket i dessa länder. Varumärket är väl känt och inarbetat för i första hand den alkoholhaltiga drycken tequila. Varumärket har använts i mycket stor omfattning runt om i världen och har 65 % av den totala marknaden för tequila. Invändaren bedriver intensiv marknadsföring med reklam som har stor genomslagskraft. Invändaren har härvid bifogat exempel på den reklam som producerats. Kännedomen om varumärket PATRON torde vara mycket stor i omsättningskretsen och det är osannolikt att någon aktör i grossistledet, där innehavaren av varumärket verkar, är obekant med varumärket. Detta medför att innehavaren av märket lämnat in sin ansökan med vetskap om att varumärket PATRON användes av invändaren vid tiden för inlämnandet av den ansökan som är föremål för invändning. För att visa på användning har invändaren ingivit annonskopior och utdrag deras hemsida [www.hotelpatron.com](http://www.hotelpatron.com) från 2001-12-21.

Innehavarens märke innehåller både ord- och figurelement. Av ordelementet är det enda distinktiva ordet just PATRON och i sammanhanget, med den övriga texten "THE PATRON VODKA COMPANY OF SWEDEN", är också PATRON huvudordet. Det ingår i den övre delen av den cirkel som omger ett figurativt utförande av bokstäverna P och V, PATRON VODKA. Bokstaven P i figurelementet förstärker också intrycket av ordet PATRON. Det föreligger även varuslagslikhet märkena emellan då innehavarens märke omfattar samtliga varuslag i klass 33 vilket också inkluderar tequila.

Den tequiladryck som marknadsförs och försäljs under varumärket PATRON är den största på tequilamarknaden i världen. Varumärket PATRON dominerar också marknaden i USA som är den största dryckesmarknaden i världen. Varumärket PATRON för tequila har 65 % av den världsomspännande marknaden för tequila. Varumärket lanserades i USA före år 1990 och har under tiden marknadsförts kraftigt med räckvidd över hela världen. Invändaren har härvid bifogat en bestyrkt kopia av "Declaration of Edward Brown" (declaration) för att visa användningen och marknadsföringen av märket. Av denna bilaga framgår att annonsering har skett i tidskrifterna Ritz Carlton Magazine och Playboy. Redan år 1990 lanserade innehavaren av märket PATRON produkten på mässor för alkoholbranschen. Av den ingivna "declaration" framgår att varumärket PATRON har visats regelbundet på mässor i regi av "Wine & Spirits Wholesalers of America Inc" som hålls årligen i Las Vegas. Mässan vänder sig till besökare både från USA och internationellt inklusive marknadsrepresentanter som har kontroll på 90 % av alkoholmarknaden i USA. Varumärket PATRON för tequila har också marknadsförts vid "National Bar & Restaurant Management associations". Varumärket PATRON för tequila har vidare fått utmärkelser, till exempel år 2003 och år 2004. Invändaren har härvid bifogat kopior på annonser för att visa på dessa utmärkelser. Invändaren har även bifogat bilagor som visar hur varumärket marknadsförts på invändarens hemsidor.

Den utomordentligt kraftfulla marknadsföringen som ägt rum av varumärket PATRON innebär att varumärket får anses ha varit inarbetat vid tidpunkten för ansökan av innehavarens märke. Den exponering av varumärket PATRON som ägt rum på internationella, professionella mässor och utställningar, i reklam och genom stor försäljning i USA och Europa, medför också att varumärket varit välkänt för andra än representanter i branschen. Invändaren har härvid bifogat utdrag från märkesinnehavarens dåvarande hemsida för att visa att det framgår av denna att Vin-Trädgårdh vid tiden för ansökan av innehavarens märke var en av Sveriges största och mest välrenommerade vin- och

spritimportörer. Mot bakgrund av detta är det osannolikt att varumärket PATRON varit okänt för innehavaren.

### Innehavaren

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Innehavaren är, förutom till det varumärke som är föremål för invändning, även innehavare av varumärkesregistreringarna 322542, PATRON VODKA, 348 399, PATRON och 344693, THE PATRON VODKA COMPANY, samtliga för varor i klass 33. Invändaren gör gällande att skydd för varumärket PATRON ska ha uppkommit genom inarbetning. Innehavaren bestrider att invändaren har skydd för varumärket PATRON i Sverige. Innehavaren utgår från att skyddet ska ha uppkommit före år 1996, det vill säga vid den tidpunkt då innehavarens varumärke PATRON VODKA blev skyddat genom registrering i klass 33. I annat fall måste det påstådda skyddet ha uppkommit genom intrång i innehavarens registrerade varumärke. Vad gäller inarbetning genom marknadsföring noteras att det före 1996 var förbjudet att marknadsföra alkoholhaltiga drycker enligt 2 § 3 stycket lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Förbudet flyttades under 2000 i princip oförändrat till 4 kapitlet alkohollagen (1994:1738). Först efter Marknadsdomstolens dom i februari 2003 i det så kallade Gourmet-målet har det uppstått en möjlighet, numera lagfäst, att marknadsföra alkoholhaltiga drycker i Sverige. Någon inarbetning genom marknadsföring före 1996 kan således inte ha varit möjlig. I Sverige råder dessutom ett detaljhandelsmonopol avseende försäljning av alkoholhaltiga drycker. All försäljning till konsumenter har genom monopolet kommit att ske via Systembolaget. Någon tequila under varumärket PATRON har aldrig sålts via systembolaget. Någon inarbetning via sådan försäljning kan därmed inte ha ägt rum. Innehavaren känner inte heller till någon försäljning av denna dryck via personer som har utskänkningsstillstånd. Skulle sådan försäljning mot förmodan ha ägt rum kan den aldrig ha varit av den omfattningen att någon inarbetning av varumärket PATRON därmed skulle kunna föreligga.

Vad gäller förväxlingsrisken bestrids att sådan föreligger oaktat om PRV anser att det av invändaren åberopade märket äger skydd genom inarbetning eller ej. Invändarens märke består enbart av ett ord medan innehavarens märke kombineras av en figur och en längre text. Innehavarens märke är därför ett mera komplext varumärke än invändarens märke. Den figur som ingår i innehavarens märke dominerar den visuella bilden och upptar mer än 80 % av märket. Figuren är originell och uppmärksamhetskapande och har i sig stark särskiljningsförmåga. I märket har ordet PATRON en helt tillbakaträdande roll som ett av sex ord ingående i märket. Användandet av ordet "vodka" i märket torde även innefatta att förväxlingsrisken i förhållande till varan tequila är uteslutet.

Innehavaren bestrider vidare att denne sökt varumärkesskydd i ond tro. Innehavaren har självständigt tagit fram sitt varumärke. Vidare är märket inte förväxlingsbart likt invändarens märke. Innehavarens märke är det senaste i en rad av kännetecken innehållande ordet PATRON som sökts registrerat i Sverige. Innehavaren har haft ett självständigt motiv och en genomtänkt idé till aktuellt varumärke som inte har någonting att göra med invändarens kännetecken. Dessa var ej heller kända av innehavaren.

## SKÄL

Enligt 2 § första stycket varumärkeslagen förvärvas ensamrätt till ett varumärke, då märket har blivit inarbetat.

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

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecken som huvudregel vara 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. Avgörande vid besvarande av frågan om förväxlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan bedömas likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till om orden i de aktuella märkena besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas.

Av 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen framgår att registreringshinder föreligger om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis vill PRV framhålla att fråga om bättre rätt till och förfoganderätt till ett varumärke inte kan prövas i administrativ ordning, utan endast kan prövas vid allmän domstol, jfr 44 § varumärkeslagen. Däremot har PRV att pröva om innehavaren haft rätt att registrera ifrågavarande varumärke.

Av vad som framkommit i ärendet konstaterar PRV att det inte är visat att invändaren, vid tiden för innehavarens ansökan, använt sitt kännetecken i sådan tid och omfattning att det gjorts känt i en betydande del av den omsättningskrets som även omfattas av innehavarens märke. Den omständigheten att invändarens märke fanns registrerat i Tyskland, Frankrike och England vid tiden för ansökan samt att de ingivna utdragen visar att märket, åtminstone i USA, använts sedan 1991 föranleder ingen annan bedömning av ärendet då det de facto är användningen i Sverige som har betydelse i sammanhanget. Kvar återstår då frågan huruvida innehavarens märke kan anses vara registrerat i ond tro.

För att det ska anses föreligga ond tro i enlighet med 14 § 7 punkten varumärkeslagen krävs att märkena är att anses som förväxlingsbara. Beträffande varuslagslikheten kan konstateras att det av invändaren åberopade varumärket och innehavarens varumärke omfattar skydd för varor som är av samma slag, i vad avser alkoholhaltiga drycker. PRV finner därmed att det föreligger varuslagslikhet märkena emellan.


Beträffande märkeslikheten består innehavarens märke av lydelsen THE PATRON VODKA COMPANY OF SWEDEN i visst utförande och det av invändaren åberopade märket består av lydelsen PATRON. Det kan konstateras att det av invändaren åberopade märket i sin helhet, och som en framträdande del, ingår i innehavarens märke. Därmed finner PRV att innehavarens märke och det av invändaren åberopade märket är förväxlingsbara.

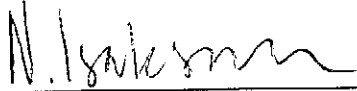
För att det ska föreligga ond tro i varumärkesrättslig mening krävs vidare att innehavaren, vid tiden för ansökan, hade vetskap om att det aktuella märket användes av annan. Invändaren har inte till PRV ingivit något material som styrker att innehavaren lämnat in sin ansökan med vetskap om att varumärket PATRON samtidigt användes av invändaren. Därmed finner PRV att sådana omständigheter som krävs för hinder mot registrering enligt 14 § 7 punkten varumärkeslagen inte föreligger.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

11 OKT 2007

Beslutat den

  
\_\_\_\_\_  
Susanne Jansson

  
\_\_\_\_\_  
Nina Isaksson

#### 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.