

Invändningsärende nr 2006/0197/0001

Registrering nr 383284

INVÄNDARE

42 Below Limited
Level 1, 646 Great South Road
Ellerslie, Auckland
Nya Zeeland

OMBUD

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2008-04-29

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) upphäver varumärkesregistreringen nr 383284 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644), härafter VmL.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket 37° BELOW med reg.nr 383284, avseende vin, i klass 33.

Invändaren yrkar att registreringen skall upphävas och har som grund för detta åberopat förväxlingsbarhet med sitt tidigare registrerade gemenskapsvarumärke 42BELOW med reg.nr 003667581, registrerat för alkoholhaltiga drycker; destillerad sprit inklusive vodka, i klass 33. Invändaren anför vidare bland annat följande. De motstående märkena är delvis identiska. Utöver registreringen omfattande EU är varumärket 42BELOW registrerat i ett 20-tal länder. Innehavarens märke består av ordet BELOW jämte siffran 37. Ordelementet är dominerande och till stor del avgörande för det helhetsintryck märket förmedlar. Märkesordet ingår således i sin helhet i 42 Below Limiteds registrering. Registrering av 37° BELOW skulle verka direkt vilseledande för allmänheten genom att konsumenterna föranleds att tro att 37° BELOW har kommersiellt samband med invändaren. Det vore således till förfång för invändaren om registrering skulle tillåtas. Det föreligger även klar varukollision mellan de varor som innehavarens märke avser och det skyddsomfång som invändarens äldre rättighet besitter.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anför bland annat följande. Vår registrering omfattar endast vin i klass 33. Invändarens motanfödda märke omfattar visserligen samtliga varor i klass 33 men av ordalydelsen framgår klart att märket används för en vodka vilken för övrigt inte finns till försäljning här i landet. Någon reell förväxlingsrisk föreligger inte redan av detta skäl. Visserligen innehåller båda märkena det engelska ordet BELOW men övriga ingående märkesdelar medför att någon identitet inte föreligger, inte ens delvis identitet. Vårt märke lyder ”37 grader below”, alternativt ”37 degrees below”. Invändarens märke däremot består av siffran 42 skriven vertikalt till vänster om ordet BELOW i speciellt utförande. Innehavarens märke består av en klar breddgradsangivelse vilket endast indirekt kan utläsas ur invändarens märke. Det finns andra existerande registreringar med ordet BELOW för aktuella produktgrupper.

SKÅL

Enligt 14 § första stycket, punkten 9 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 samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Vid en bedömning av varukänneteckens förväxlingsbarhet skall en helhetsbedömning göras av märkes- och varuslagslikheten, med tillämpning av den s.k. produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att en förväxlingsbarhet skall vara för handen.

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 har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll. 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 också att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Vid förväxlingsbedömningen skall även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper hos ett märke 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. Även graden av kännedom på marknaden om de aktuella märkena och en hos kännetecknen därigenom förvärvat särskiljningsförmåga spelar en central roll vid bedömningen.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis får konstateras att innehavarens varumärkesregistrering 37° BELOW och det av invändaren åberopade gemenskapsvarumärket 42BELOW omfattar varor som är av identiskt eller liknande slag och att det därmed råder varuslagslikhet. Vad gäller märkeslikhet innehåller båda de motstående märkena först en siffra och sedan ordet

BELOW. I innehavarens märke tillkommer mellan siffran och ordet BELOW ett gradtecken, såsom enhet för temperatur. Även om innehavarens märke närmast kan utläsas som *37 degrees below*, medan användarens märke utläses som *42 below*, liknar märkena varandra avsevärt i fonetiskt avseende. Vad gäller den visuella likheten är den också betydande trots att den grafiska utformningen av 42BELOW är något speciell. Begreppsmässigt föreligger ingen skillnad mellan märkena. Användarens märke 42BELOW har, även om det möjligen anspelar på breddgraden för innehavarens säte eller framställningsort för produkterna, stark särskiljningsförmåga för de varor som är i fråga. PRV finner därför vid en helhetsbedömning – i vilken ingår risken för att konsumenterna uppfattar ett samband mellan dessa två märken – att de motstående märkena är förväxlingsbara.

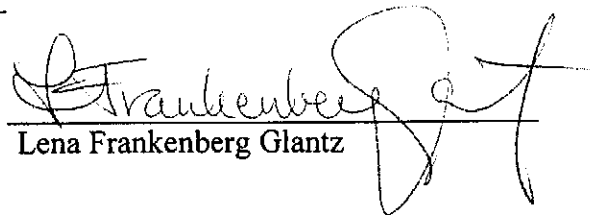
Följaktligen utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat den

29 APR 2008



Herman Pettersson



Lena Frankenberg Glantz

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsträtten, 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.