

Invändningsärende nr 2007/0100/0001

Registrering nr 388204

INVÄNDARE

Ferrari S.p.A.
Via Emilia Est, 1163
41100 Modena
Italien

OMBUD

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6104
102 32 Stockholm

INNEHAVARE

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

Exp. Patent- och registreringsverket

2008 -10- 15

OMBUD

Albihns Stockholm Aktiebolag
Box 5581
114 85 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket VIA DEL CAMPO, med registreringsnummer 388204 i figur, återgivet nedan, vilket avser alkoholhaltiga drycker (ej öl), i klass 33.



Innehavarens märke i svartvitt

Invändaren har yrkat att innehavarens märke hävs och har som grund härför anfört att det är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke i figur, med registreringsnummer 2896686, återgivet nedan, vilket avser bland annat beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; drinks, juices and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages, i klass 32 och alcoholic beverages (except beers), i klass 33.



Invändarens gemenskapsvarumärke

Invändaren har utvecklat grunden enligt följande. Det råder identitet mellan de varor som innehavarens registrering avser i klass 33 och de varor som invändarens registrering avser i samma klass. Vidare har invändaren anfört att det råder märkeslikhet då både invändarens märke och innehavarens märke föreställer en stegrande häst avbildad från sidan. Texten i innehavarens märke är av underordnad betydelse, det är hästen som framstår som särskiljande och framträdande i märket. De motstående märkena avser båda avbildningar i svartvitt vilket innebär att de teoretiskt kan användas i alla möjliga färgkombinationer vilket i sin tur innebär att de kan användas i exakt samma färger. Bredvid varandra är märkena slående lika och om märkena betraktas med tids mellanrum blir minnesbilden av märkena antagligen identisk. Det faktum att hästarna i de två märkena är vända åt olika håll spelar i det här sammanhanget ingen roll. En betraktare kommer inte ihåg vilket håll hästen stegrar sig åt. Texten i innehavarens märke besitter i sig mycket svag särskiljningsförmåga. Via del Campo är ett välanvänt namn som härrör från en känd gata i Genua i Italien, vilket konsumenten enbart uppfattas som en geografisk indikation. Fler och fler Systembolag blir idag självplocksbutiker där konsumenterna går omkring bland produkterna för att göra sina inköp genom att själv plocka produkterna från hyllan. Vid denna typ av köp är den visuella minnesbilden av etiketten helt avgörande. Detsamma gäller även vid försäljning över disk. En stegrande häst kommer att bli förklaringen till vad konsumenten söker gentemot butiksbiträdet. Den stegrande hästen är extremt välkänd och inarbetad och förknippas med just Ferrari och den goda renommé som bolaget har upparbetat.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anfört att ensamrätt till en avbildning av ett specifikt djur inte kan erhållas. Det är ord delen i innehavarens märke som utgör den mest särskiljande delen och utgör den del som drar till sig konsumenternas uppmärksamhet och stannar i minnet. Hästen i sökandens märke har en mer dekorativ än särskiljande funktion. En konsument i Sverige går inte in på Systembolaget och efterfrågar eller letar efter en bild av en stegrande häst utan efterfrågar eller letar efter vinet VIA DEL CAMPO som är den särskiljande delen av märket. Invändarens märke består enbart av en stegrande häst vänd åt vänster som är utförd i svart, utvisande muskelspel och detaljer i man och svans samt tydligt visande hästens fyra ben. Innehavarens märke består, förutom texten VIA DEL CAMPO, av en enkel stiliserad häst. Hästen är avbildad från överdel av bakben och upp, vänd mot höger utförd i vit profil på svart botten. Även om Via Del Campo är en gata i Genua så är detta inte känt bland konsumenter i Sverige. Att lydelsen kan uppfattas som att vin försålt under ansökt märke har italienskt ursprung förminskar inte särskiljningsförmågan för innehavarens märke utan ger möjligen märket en associativ karaktär. Invändarens påstående om att dennes motanförda märke är extremt välkänt med ett upparbetat gott renommé ska enligt innehavaren lämnas utan beaktande då inget som helst material getts in som stöder detta påstående.

SKÄL

Enligt 6 § 2 st VmL stadgas att förväxlingsbarhet även kan 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 leda till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. En otillbörlig fördel får anses föreligga så snart ett yngre märke drar någon nytta av betydelse av det väl ansedda märkets goodwill. Detta innebär i praktiken att samma höga krav på märkeslikhet inte ska upprätthållas då ett märke är väl ansett. För tillämpningen av nyss nämnda lagrum krävs dock ett visst mått av märkeslikhet, som i vart fall måste vara av den dignitet att den berörda allmänheten kan komma att förknippa märkena med varandra, utan att därför direkt förväxla dem. Vid fastställande av vad som utgör ett väl ansett märke i VmL:s mening är graden av kännedom om märket hos såväl allmänhet som omsättningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektivt avläsbara faktorn att ta i beaktande.

Enligt 14 § 1 st 9 p 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.

Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två varumärken ska avgöras efter en helhetsbedömning i vilken alla omständigheter av betydelse i det enskilda fallet ska beaktas. I de fall varuslagslikhet kan konstateras är det avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga ska grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar. Hänsyn ska även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll. Vid förväxlingsbedömningen ska risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena även beaktas. Det ska även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid förväxlingsrisken mellan märkena blir större om de besitter samma särskiljande egenskaper.

PRV gör följande bedömning.

Det kan inledningsvis konstateras att innehavarens märke och användarens märke avser identiska varor i klass 33, varför varuslagsidentitet föreligger.

För att innehavarens varumärke ska anses vara förväxlingsbart med användarens märke ska även märkeslikhet konstateras. Bedömningen av frågan om förväxling ska också inbegripa andra relevanta omständigheter, såsom i hur hög grad det äldre märket är känt på marknaden och den association som märkena framkallar, se bl.a. EG-domstolens dom i mål nr C-251/95 (Puma-fallet), punkt 22.

Av det anförda följer att frågan om ett äldre märke är väl ansett har betydelse för dess skyddsomfång, både inom och utom gränserna för varuslagslikhet, se EG-domstolens dom i mål nr C-292/00 (Davidoff & Cie-fallet), punkt 25 och 26. Angående frågan om förhållandet mellan anseende (renommé) och kännedom, se EG-domstolens dom i mål nr C-375/97 (CHEVY-fallet), punkt 21 och 22. Det nu sagda innebär med andra ord, att frågan huruvida Ferraris varumärke är väl ansett har betydelse vid bedömningen av frågan om förväxling.

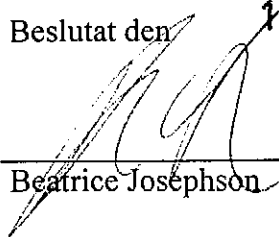
Väl är FERRARI ett notoriskt kännetecken för racerbilar och exklusiva sportbilar och därmed också ett väl ansett varumärke för sådana varor. Däremot kan det inte anses vara

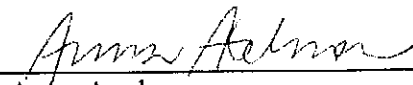
allmänt veterligt att invändaren använder ett varumärke bestående av enbart bilden av en stegrande häst som varumärke för varor av nu ifrågavarande slag. Invändaren, som inte åberopat någon bevisning i målet, har inte visat att dess gemenskapsvarumärke bestående av bilden av en stegrande häst är väl ansett i Sverige.

Vid dessa förhållanden är den omständigheten att innehavarens varumärke bland annat innehåller en stegrande häst och därmed företer en konceptuell likhet med Ferraris märke, som också innefattar en stegrande häst, i sig inte tillräcklig för att det ska finnas en risk för förväxling, jfr det ovan nämnda Puma-fallet, särskilt punkt 24 och 25. Den stegrande hästen i innehavarens märke återges som en ljus siluett vänd mot höger, placerad i mitten av en mörk kvadrat. Hästens svans är vänd nedåt och bilden på hästen är beskuren så att nedre delen av bakbenen och svansen inte finns med. Märket innefattar även text som placerats under hästen i den mörka rektangeln. Den stegrande hästen i invändarens märke är mörk mot ljus bakgrund. Hästen är detaljerad, vänd mot vänster och har en yvig svans vänd uppåt. Skillnaderna mellan märkena leder till att innehavarens märke vid en helhetsbedömning skiljer sig tillräckligt från invändarens märke för att inte vara förväxlingsbart med detta.

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

Beslutat den 15 OKT 2008


Beatrice Josephson


Anna Axelsson

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom två månader från beslutets dag.