

Invändningsärende nr 2010/0090/0001

Registrering nr 410368

INVÄNDARE

Schweppes International Limited
7 Albermarle Street
LONDON W1S 4HQ
Storbritannien

Exp. Patent- och registreringsverket

2012 -11- 0 1

OMBUD

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

INNEHAVARE

Guttsta Källa (publ) AB
Malmavägen 17
730 30 KOLSVÄ

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket ORANCIA, med registreringsnummer 410368, registrerat för *kolsyrade läskedrycker* i klass 32.

Invändarens yrkande och grunder

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs i sin helhet. Till stöd härför anför invändaren i huvudsak följande. Schweppes International Limited är i Sverige innehavare av en mängd registreringar för varumärket ORANGINA, se bilaga 1. Då bilaga 1 även anger gemenskapsformgivningar och internationella mönsterregistreringar, förstår PRV det som att även dessa är åberopade som hinder för registrering).

ORANGINA skapades i Frankrike på 1930-talet på uppdrag av Jean Claude Beton. ORANGINA är gjord av naturliga ingredienser, försiktigt kolsyrad och innehåller 12 % juice och fruktkött. Drycken säljs under varumärket ORANGINA i mer än 60 länder.

Frågan om likhet föreligger mellan två kännetecken skall bedömas på grundval av alla förekommande omständigheter. Varumärkena ORANGINA och ORANCIA har uppenbara visuella, fonetiska och associativa likheter. Det föreligger dessutom en klar kollision mellan de varor som avses i registreringen nr 410 368 ORANCIA och det skyddsomfång som Schweppes International Limited äldre rättigheter besitter. Enligt invändaren är ORANCIA och ORANGINA registrerade för identiska varor, nämligen de som finns i klass 32. Sammantaget är risken för förväxling överhängande.

När förväxlingsrisken ska bedömas måste kännetecknen ses i sin helhet, med de särdrag som skapar deras särskiljningsförmåga. Frågan är hur konsumenterna uppfattar kännetecknen, i det här fallet om de riskerar att tro att ORANGINA och ORANCIA har ett kommersiellt samband eftersom de ger samma association. Det centrala i ett varumärkesskydd är att ingen annan än rättighetsinnehavaren får utnyttja ett med varumärket förväxlingsbart kännetecken. Denna huvudregel förefaller särskilt viktig när det rör sig om varor av samma slag, såsom i detta fall en läskedryck. Produkterna kommer att säljas sida vid sida i livsmedelsbutiker och en stor del av konsumentgruppen som köper varorna är barn.

Med anledning av de visuella och fonetiska likheterna mellan ORANGINA och ORANCIA skulle en registrering verka direkt vilseledande för allmänheten genom att konsumenterna föranleds att tro att det föreligger ett kommersiellt samband med Schweppes International Limited. Det vore således till förfång för invändaren om registreringen skulle tillåtas. Det skulle även innebära en urvattning av skyddet för varumärken när sådant skyddsomfång, som ORANGINA bör anses åtnjuta, åsidosätts.

Vidare anser invändaren att innehavaren inte har visat att ORANCIA är inarbetat eller har förvärvat skydd på den svenska marknaden. Guttsta Källa inte givit in något material som visar att ORANCIA skulle kunna anses vara inarbetat eller känt hos allmänheten. Något långvarigt kontinuerligt bruk kan inte påvisas. Innehavet av en varumärkesregistrering som innehavaren av någon anledning inte valt att förnya kan inte i sig berättiga till en ny registrering av varumärket, eftersom granskningen och bedömningen av en varumärkesansökan är en färskvara. Det innebär att även om PRV en gång har godkänt ett märke eller samexistens av två märken, så kan till exempel ändring av praxis eller samtiden påverka hur ett ord/märke idag uppfattas av allmänheten.

Innehavarens inställning

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anfört följande. ORANCIA är en klassisk svensk läskedryck. Anders Lindahl startade essensfabriken AB Fructus Fabriker i Stockholm 1919. De första läskedryckerna från hans tillverkning var POMMAC och ORANCIA, varav den sistnämnda blev småbryggeriernas apelsinläsk. Tyvärr finns det inte många småbryggerier kvar, så idag är det bara Guttsta Källa som producerar och säljer ORANCIA.

Innehavarens farmor köpte essenser från AB Fructus och i mitten av 1920-talet började hon producera ORANCIA vid Guttsta Källa. På den tiden var det essensfabrikerna som höll varumärkena. 1979 såldes AB Fructus till AB Flavoring i Norrköping som då tog över tillverkningen av essenser till ORANCIA. Guttsta har tillverkat och marknadsfört ORANCIA från mitten av 1920-talet tills nu med vissa avbrott.

ORANCIA registrerades som varumärke av AB Fructus Fabriker 1928 och 1936. Varumärket ORANCIA har varit inregistrerat från och med 1928 till och med 2008 då AB Åbro Bryggeri hade varumärket och avregistrerade det. Innehavaren hävdar att ORANCIA är ett så gammalt och inarbetat varumärke att förväxlingsrisken med ORANGINA är försumbar.

SKÄL

Enligt 2 kap. 8 § varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det

1. är identiskt med ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma slag,
2. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet,
3. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller - utan skälig anledning - vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Med ett varukännetecken avses även, enligt 2 kap 8 § andra stycket 2 och 4 varumärkeslagen, varumärken som är registrerade genom en internationell varumärkesregistrering med giltighet i Sverige samt gemenskapsvarumärken.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, främst märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Även graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos respektive kännetecken har betydelse vid bedömningen av förväxlingsbarhet. En högre grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett kännetecken utgör en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan kännetecknen, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

2 kap. 8 § tredje punkten varumärkeslagen stadgar att förväxlingsbarhet även kan åberopas till förmån för ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen av ett liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller - utan skälig anledning - vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. En otillbörlig fördel anses föreligga så snart ett yngre kännetecken drar någon nytta av betydelse av det väl ansedda kännetecknets goodwill. Vid fastställande av vad som utgör ett väl ansett kännetecken i varumärkeslagens mening är graden av kännedom om kännetecknet hos omsättningskretsen i en väsentlig del av landet av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektivt avläsbara faktorn att ta i beaktande.

Enligt 2 kap. 7 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet.

Enligt 2 kap. 10 § punkten 4 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det innehåller eller består av något som kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annans rätt till fotografisk bild eller mönster.

Med ett mönster avses även registrerade gemenskapsformgivning, samt internationella mönsterregistreringar designerade Europeiska Unionen.

Av artikel 19.1 Rådets förordning (EG) NR 6/2002 om gemenskapsformgivning, framgår att en registrerad gemenskapsformgivning skall ge innehavaren ensamrätt att använda den och att hindra tredje man från att utan hans samtycke använda den. Med användning enligt denna bestämmelse avses särskilt att tillverka, bjuda ut, släppa ut på marknaden, importera,

exportera eller använda en produkt som formgivningen ingår i eller används för eller att lagrhålla en sådan produkt för sådana ändamål.

Av artikel 10 Rådets förordning (EG) NR 6/2002 om gemenskapsformgivning, framgår att en gemenskapsformgivnings skyddsomfång skall omfatta varje formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck. Vid prövning av skyddsomfånget skall hänsyn tas till den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen.

PRV gör följande bedömning

Innehavaren har bland annat anfört att ORANCIA tidigare under en lång period varit ett registrerat varumärke samt att märket är inarbetat. PRV vill framhålla att den prövning som nu är för handen, endast gäller giltigheten av det ifrågasatta märket i invändningsärendet och inte äldre registrerade eller inarbetade rättigheter. Jfr med Regeringsrättens avgörande i mål nr 1764-04 (Pizza Papa John's).

Invändaren har som grund för hävning framfört att registreringen skulle vara till skada för invändaren och därför innebära urvattning av varumärket. Eftersom invändaren åberopar skada, har PRV att pröva ifall registreringen utgör hinder enligt 2 kap. 8 § första stycket 3 p VML. En förutsättning för att denna bestämmelse ska vara tillämplig, är att det äldre varukännetecknet ska vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Det har emellertid inte ingivits något material som kan läggas till grund för en sådan slutsats. Det är därmed inte visat att invändarens åberopade märken är väl ansedda eller på annat vis kan tillräknas ett utökat skyddsomfång. Därmed saknas möjlighet att upphäva den aktuella registreringen på denna grund.

Hinder på grund av vilseledande

Ett vilseledande i varumärkesrättslig mening är för handen i de fall märket är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet. Vilseledande med avseende på vissa egenskaper hos de varor eller tjänster märket, uppstår genom kopplingen mellan märket och varu- och tjänsteförteckningen. Däremot förutsätter vilseledande med avseende på kommersiellt ursprung att märket i praktiken används på ett visst sätt i förhållande till varu- och tjänsteförteckningen. Den av invändaren åberopade omständigheten att det skulle finnas visuella och fonetiska likheter mellan märkena ORANCIA och ORANGINA, som i sin tur skulle kunna leda till förväxling, är inte en sådan omständighet som medför vilseledande av kommersiellt ursprung i varumärkesrättslig mening. Det råder inte heller några sådana omständigheter mellan märket och dess varuförteckning, som skulle medföra vilseledande vad gäller varornas och tjänsternas egenskaper. Jfr med Patentbesväringsrättens dom i mål 10-150 (PILSNER SÖDERTÄLJE BRYGGERI AKTIEBOLAG SÖDERTÄLJE i figur).

Hinder på grund av annans varumärken

Invändaren har som hinder i förevarande ärende åberopat en rad olika varumärken. PRV har att pröva ifall de åberopade varumärkena med giltig registrering (se bilaga 2) är förväxlingsbara med innehavarens märken.

Innehavarens märke ORANCIA är registrerat för kolsyrade läskedrycker i klass 32. Eftersom samtliga av invändarens åberopade varumärken är registrerade antingen för varorna

läskedrycker eller alkoholfria drycker i klass 32, råder det varuslagsidentitet respektive en hög varuslagslikhet mellan de motstående varumärkena.

Vad sedan gäller märkeslikheten mellan innehavarens märke och invändarens åberopade varumärken anför PRV följande. Invändarens åberopade varumärken kan för denna prövning delas in i två olika kategorier. Den första kategorin består av ord- och figurmärken innehållande ordet ORANGINA och den andra kategorin utgörs av figurmärken utan ordelement.

Vid en jämförelse mellan innehavarens märke och märkena i den första kategorin är frågan om det föreligger en märkeslikhet mellan ORANCIA och ORANGINA. PRV finner att det föreligger både en visuell och fonetisk likhet mellan märkenas gemensamma förled ”ORAN-”. Förledet får emellertid genom sin koppling till ordet ORANGE i sig anses besitta en svag särskiljningsförmåga med avseende på de drycker som omfattas av de motstående märkena, då förledet får anses vara förknippat med varans smak, nämligen apelsin. Förledet är därför av underordnad betydelse vid bedömning av frågan om förväxling, jfr med Patentbesvärslagens avgörande i mål nr 05-376 (YOLÉ). Det föreligger vidare skillnader mellan märkenas slutled ”-CIA” respektive ”-GINA” i både bokstäver och antalet stavelser, vilka ger de motstående märkena både visuella och fonetiska skillnader. Vad gäller den konceptuella likheten konstateras att de motstående märkena anspelar på det engelska ordet orange vilket således kan förknippas med smaken på de aktuella varorna.

Vid en helhetsbedömning finner PRV att ORANCIA och de åberopade märkena som innehåller ordet ORANGINA får anses skilja sig åt i tillräcklig omfattning för att märkena ej ska anses vara förväxlingsbara.

Vad sedan gäller förväxlingsrisken mellan ORANCIA och den andra kategorin av invändarens åberopade varumärken, nämligen de rent figurativa, konstaterar PRV att det inte finns några element i dessa märken som skulle kunna göra dem förväxlingsbara.

Hinder på grund av annans mönster

Utgångspunkten för prövningen ifall det finns hinder på grund av andra mönster enligt 2 kap. 10 § punkten 4 varumärkeslagen, är ifall det ifrågasatta märket innehåller eller består av något som kränker de av invändaren åberopade mönstren. Enligt artikel 19.1 Rådets förordning (EG) NR 6/2002 om gemenskapsformgivning framgår att en registrerad gemenskapsformgivning ger innehavaren ensamrätt att använda mönstret samt ett skydd från användning av tredje man utan samtycke.

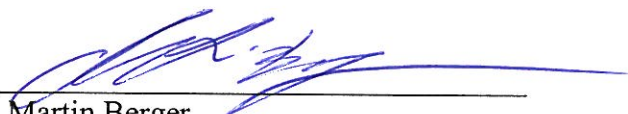
Invändaren har åberopat ett antal mönster, vilka alla är registrerade som gemenskapsformgivning eller som internationella mönster. Dessa mönster är skyddade för produkterna glas, grafiska symboler, logotyper, ornament, flasketiketter, flaskor, förpackningar och etiketter, se bilaga 3.

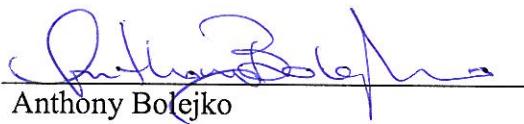
För att avgöra ifall ett varumärke innehåller eller består av något som kränker annans mönster, ska utgångspunkten vara de åberopade mönstrens skyddsomfång. Enligt artikel 10 Rådets förordning (EG) NR 6/2002 ska en gemenskapsformgivnings skyddsomfång omfatta varje formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck. Vid prövning av skyddsomfånget skall hänsyn tas till den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen.

I likhet med de åberopade varumärkena i förevarande ärende, kan även de åberopade mönstren delas in i två kategorier. Den första kategorin består av mönster innehållande ordet ORANGINA och är registrerade för grafiska symboler, logotyper, ornament, flasketiketter förpackningar och etiketter. Den andra kategorin innehåller inga ordelement ord och är registrerade för flaskor. Vad gäller likheten mellan innehavarens varumärke och mönstren tillhörande den första kategorin ligger likheterna i de fyra bokstäverna ORAN. Därutöver skiljer sig de motstående skyddsföremålen i att mönstren har ytterligare grafiska tillägg, däribland en skalad apelsin, samt andra tilläggsord. Dessa skillnader ger den kunniga användaren ett annat helhetsintryck. Vad gäller den andra kategorin finns det inga likheter överhuvudtaget mellan ORANCIA och de mönsterskyddade flaskorna. Innehavarens varumärke kränker således inte de av invändaren åberopade mönstren.

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

Beslutat den 01 NOV 2012


Martin Berger


Anthony Bolejko

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 (2) månader från beslutets dag.

Bilaga 1

Denna bilaga anger samtliga rättigheter som åberopats av invändaren i invändningsärende nr 2010/0090/0001.

Bilagan avser att upplysa om:

Den åberopade rättigheten
Registreringsnummer
Varuslag vad gäller varumärken

Nationellt varumärke:



223032

Klass 32: Fruktjuicer, essenser för framställning av icke alkoholhaltiga drycker, preparat för tillverkning av läskedrycker och alkoholfria drycker.



324587

Klass 32: Läskedrycker, inkluderande kolsyrade apelsindrycker.



202374

Klass 32: Fruktjuicer, essenser för framställning av icke alkoholhaltiga drycker, preparat för tillverkning av läskedrycker, och alla slag av alkoholfria drycker.



169208

Klass 32: Icke alkoholhaltiga drycker, safter och andra preparat för framställning av drycker.

ORANGINA

202373

klass 32: Fruktjuicer, essenser för framställning av icke alkoholhaltiga drycker, preparat för tillverkning av läskedrycker, och alla slag av alkoholfria drycker.

CTM:



005046107

Klass 32: mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker.



005109038

Klass 3233, mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker.



005046446

Klass 32: mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker.

Internationellt varumärke:



998769

Klass 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.

Klass 33: Alcoholic beverages (except beers).



819271

Klass 32: Sparkling and still non-alcoholic beverages; non-alcoholic beverages made with citrus fruits; syrups and concentrates for preparing non-alcoholic beverages.



995708

Klass 32: Refreshing beverages.

ORANGINA

181185A

Klass 32: Carbonated and refreshing beverages.



985432

Klass 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.

Gemenskapsformgivning



000580287-0001



001103204-0002



001103204-0003



001599945-0001



001599051-0001



001103204-0001



001088082-0001



000213301-0001



000299623-0003



000299623-0002



000299623-0001



000030390-0001



000030390-0002



000030390-0004

Internationell mönsterregistrering:



DM/071374

Bilaga 2

Denna bilaga anger de rättigheter som prövas enligt 2 kap. 8 § varumärkeslagen (2010:1877).

Bilagan avser att upplysa om:

Varumärket
Registreringsnummer
Varuslag

Nationellt varumärke:



223032

Klass 32: Fruktjuicer, essenser för framställning av icke alkoholhaltiga drycker, preparat för tillverkning av läskedrycker och alkoholfria drycker.



324587

Klass 32: Läskedrycker, inkluderande kolsyrade apelsindrycker.



202374

Klass 32: Fruktjuicer, essenser för framställning av icke alkoholhaltiga drycker, preparat för tillverkning av läskedrycker, och alla slag av alkoholfria drycker.



169208

Klass 32: Icke alkoholhaltiga drycker, safter och andra preparat för framställning av drycker.

ORANGINA

202373

Klass 32: Fruktjuicer, essenser för framställning av icke alkoholhaltiga drycker, preparat för tillverkning av läskedrycker, och alla slag av alkoholfria drycker.

CTM:



005046107

Klass 32: Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker.



005109038

Klass 32: Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker.

Klass 33: Alkoholhaltiga drycker (ej öl).



005046446

Klass 32: Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker.

Internationellt varumärke:



998769

Klass 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.

Klass 33: Alcoholic beverages (except beers).



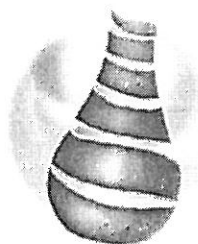
819271

Klass 32: Sparkling and still non-alcoholic beverages; non-alcoholic beverages made with citrus fruits; syrups and concentrates for preparing non-alcoholic beverages.

ORANGINA

181185A

Klass 32: Carbonated and refreshing beverages.



985432

Klass 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.

Bilaga 3

Denna bilaga anger de rättigheter som prövas enligt 2 kap. 10 § punkten 4 varumärkeslagen (2010:1877).

Bilagan avser att upplysa om:

Mönsterregistreringen
Registreringsnummer
Produktslag

Gemenskapsformgivningar



001103204-0002

Klass 32.00: Grafiska symboler, Logotyper, Ornament.



001103204-0003,

Klass 32.00: Grafiska symboler, Logotyper, Ornament.



001599945-0001

Klass 19.08: Flasketiketter.



001599051-0001

Klass 19.08: Flasketiketter.



001103204-0001

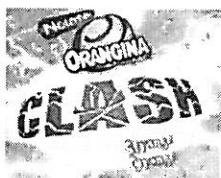
Klass 32.00: Grafiska symboler, Logotyper, Ornament.



001088082-0001
Klass 09.01: Flaskor.



000213301-0001
Klass 09.01: Flaskor.



000299623-0003
Klass 09.03: Förpackningar.



000299623-0002
Klass 09.03: Förpackningar.



000299623-0001
Klass 09.03: Förpackningar.



000030390-0001

Klass 19.08: Etiketter.



000030390-0002

Klass 19.08: Etiketter.



000030390-0004

Klass 19.08: Etiketter.

Internationell mönsterregistrering:



DM/071374

Klass 32: Ornament.