

## BESLUT

**Internationell registrering ska inte gälla i Sverige**

Internationell registrering nr 1003042

Invändningsärende nr 1003042/001

### INVÄNDARE

Bodegas Maximo, S.L.  
Camino Viejo de Logroño 26  
E-01320 Oyón (Alava)  
Spanien

Exp. Patent- och registreringsverket

2012 -11- 19

### OMBUD

Awapatent Aktiefbolag  
Box 45086  
104 30 Stockholm

### INNEHAVARE

Havana Club Holding, société anonyme  
5, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg  
Luxemburg

### OMBUD

Zacco Sweden AB  
Box 5581  
114 85 Stockholm

---

## BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av 5 kap. 15 § varumärkeslagen (2010:1877) att ovanstående internationella registrering inte ska gälla i Sverige.

## ÄRENDET

Invändningen avser giltigheten i Sverige av den internationella registreringen HAVANA CLUB MAXIMO med registreringsnummer 1003042, registrerad för alcoholic beverages (except beers), rum, i klass 33.

## YRKANDE OCH GRUNDER

Invändaren yrkar att innehavarens registrering inte ska beviljas giltighet i Sverige och gör gällande att märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket MAXIMO med registreringsnummer 6642284, registrerat för alcoholic beverages (except beers) i klass 33.

Innehavaren bestrider grunden för invändningen.

#### *Invändaren*

Varuslagslikhet föreligger då varumärkena avser alkoholhaltiga drycker. Eftersom de motstående varorna är identiska är kravet på märkeslikhet i sin tur mindre. Ordmärket MAXIMO innehar ursprunglig särskiljningsförmåga och är inte på något sätt generiskt eller beskrivande för alkoholhaltiga drycker. Ordet MAXIMO är den spanska motsvarigheten till det svenska ordet maximal och är inget vedertaget begrepp i det svenska språket med en omedelbar innebörd som är känd för allmänheten. Ordet för därmed inte tankarna till alkoholhaltiga drycker. Innehavarens varumärke omfattar hela invändarens märke. Ordet MAXIMO i märket HAVANA CLUB MAXIMO har en lika framträdande placering som märkets övriga element. Det finns en stor risk att konsumenten framförallt lägger märke till slutledet i innehavarens märke och förväxlar märket med invändarens. Konsumenten kommer inte ha båda varumärkena framför sig samtidigt och invändaren har därför en befogad oro att de konsumenter som tidigare köpt invändarens produkter under märket MAXIMO kan förväxla det med innehavarens märke. Genomsnittskonsumenten skulle kunna få uppfattningen att HAVANA CLUB MAXIMO är en del av invändarens produktsortiment eller att ett kommersiellt samband föreligger. Alkohol säljs numera genom självbetjäningssystem, vilket ökar risken för förväxling. Innehavaren har inte fört någon bevisning om huruvida det aktuella märket HAVANA CLUB MAXIMO är välkänt, då uppgifterna baseras på varumärket HAVANA CLUB. Vad gäller de invändningsbeslut som ingivits så är skälen för besluten minst sagt kortfattade och ger inte en fullständig bild av vad som faktiskt prövats. Vidare får bedömningen av särskiljningsförmågan en annan innebörd när ett spanskt ord prövas av en spansk eller fransk myndighet.

#### *Innehavaren*

Innehavaren vitsordar att de motstående märkena avser varor av samma eller liknande slag. Det föreligger ingen märkeslikhet mellan märkena då innehavarens registrering består av tre ord där de två första orden inte har någon som helst likhet med invändarens märke. Endast en tredjedel av märket är identiskt. Ordet MAXIMO är den spanska motsvarigheten till det svenska ordet maximal, vilket torde vara beskrivande för de aktuella varuslagen eller i vart fall medföra ett mycket begränsat skyddsomfång. Märkesdelen MAXIMO är av underordnad betydelse i innehavarens märke då tyngdpunkten ligger på de två första orden. Till stöd för detta har invändaren ingivit två invändningsbeslut från registreringsmyndigheter i Spanien och Frankrike. Konsumenten är mycket kvalitets- och märkesmedveten vid val av vin och alkohol, vilket bidrar till att minska förväxlingsrisken. Detta gäller särskilt för välkända varumärken. Den dominerande delen HAVANA CLUB är ett mycket välkänt varumärke. Till styrkande av att varumärket HAVANA CLUB är mycket välkänt har innehavaren inkommit med en sammanställning över Top Spirits Brands Worldwide, Elite Brands list 2010, en marknadsundersökning från 2010 och ett urval av pressklipp. Det är högst osannolikt att genomsnittskonsumenten skulle få uppfattningen att varumärket HAVANA CLUB MAXIMO är en del av invändarens sortiment eller att det föreligger ett kommersiellt samband.

#### **SKÄL**

Enligt 5 kap. 15 § första stycket varumärkeslagen ska PRV efter invändning besluta att den internationella registreringen inte ska gälla i Sverige, helt eller delvis, om det finns något hinder som avses i 2 kap. 4-11 §. Annars ska invändningen avslås.

Av 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det 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.

Med ett varukännetecken avses enligt 2 kap. 8 § andra stycket bland annat ett gemenskapsvarumärke.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Om varu- eller tjänsteslagslikhet är för handen ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat särskiljande och dominerande delar, se EU-domstolens dom i mål C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23.

*PRV gör följande bedömning*

Innehavarens och invändarens varumärken avser alkoholhaltiga drycker (ej öl) i klass 33 varför varuslagsidentitet konstateras. Det föreligger även varuslagsidentitet mellan rom och alkoholhaltiga drycker, då rom innefattas i den senare varukategorin.

Innehavarens varumärke består av märkesorden HAVANA CLUB MAXIMO och invändarens märke består av lydelsen MAXIMO. De motstående märken skiljer sig således genom märkesorden HAVANA CLUB. Då båda varumärkena innehåller det identiska ordet MAXIMO föreligger viss visuell och fonetisk likhet.

Det föreligger viss konceptuell likhet genom det gemensamma spanska ordet MAXIMO. Ordet MAXIMO uppvisar vissa likheter med orden maximal och maximum (Wordfinder online (SAOL och Nordstedts spansk-svenska lexikon), åtkomst 2012-11-05) och kan av den anledningen föra tankarna till dessa ord. Ordet MAXIMO kan därmed komma att antyda vissa egenskaper hos varorna, såsom att dessa är maximala i fråga om kvalitet eller kvantitet.

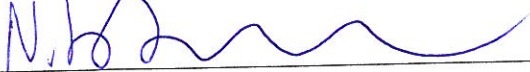
PRV finner därför att märkesordet MAXIMO, såsom detta är angivet, inte kan anses vara direkt beskrivande för de aktuella varorna, låt vara att skyddsomfånget för ordet får anses vara något begränsat.

Med beaktande av föreliggande varuslagsidentitet och att märkesordet MAXIMO intar en självständig kännetecknande ställning i innehavarens märke HAVANA CLUB MAXIMO finner PRV att de motstående märkena är förväxlingsbara, i vart fall på så sätt att allmänheten kan tro att de varor som märkena avser kommer från företag med ekonomiska band. Angående betydelsen av ett ord med självständig kännetecknande ställning, jfr EU-domstolens avgörande i mål C-120/04 (Medion AG) punkten 37 och Patentbesvärsträttens dom i mål 09-208 (Haskal Nordic Pride). I vad mån det yngre varumärket gjorts känt saknar betydelse vid bedömningen av förväxlingsrisk.

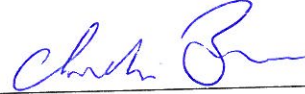
Invändningen utgör därmed hinder mot den internationella varumärkesregistreringens giltighet i Sverige.

Beslutat den

19 NOV 2012



Nina Isaksson



Tina Holm

gm

André Bosse

### 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 PRV inom två (2) månader från beslutets dag.