

Invändningsärende nr 2011/0050/0001

Registrering nr 416470

INVÄNDARE

ETS Jean-Pierre Mouïex, Société par actions simplifiée
Quai du Priourat 54
33500 Libourne
Frankrike

OMBUD

Awapatent Aktiefbolag
Box 11394
404 28 Göteborg

Exp. Patent- och registreringsverket

2013 -04- 22

INNEHAVARE

Providential Wines & Spirits Sweden AB
c/o Tegnér Hermansson AB
Box 7245
103 89 Stockholm

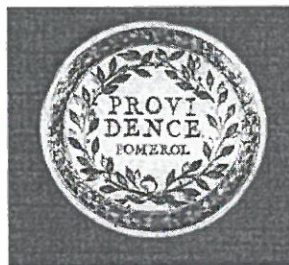
BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 416470 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket PROVIDENTIAL med registreringsnummer 416470, registrerat för alkoholhaltiga drycker (ej öl), i klass 33.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket PRO VIDENCE POMEROL med registreringsnummer 5134275:



Märket är utfört i krämfärgat och brunt.

Klass 33: Alkoholhaltiga drycker med kontrollerad ursprungsbeteckning Pomerol (ej öl).

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. EST är ett familjeföretag som etablerades 1937 och vars verksamhet består av försäljning av vin samt vinframställning och ägande av välrenommerade slott. Verksamheten bedrivs i prestigedistriktet POMEROL.

I invändarens märke ingår orden PROVIDENCE och POMEROL. Pomerol är en geografisk angivelse på ett område i Bordeaux som är välkänt för alkoholhaltiga drycker och i synnerhet vin. Det är därför uppenbart att Pomerol saknar särskiljningsförmåga i förhållande till de registrerade varorna. Det element som ska tillmätas betydelse vid en förväxlingsbedömning är således PROVIDENCE. PROVIDENCE består av tre stavelser "PRO", "VI", "DENCE" och innehavarens märke PROVIDENTIAL består av fyra stavelser "PRO", "VI", "DEN", "TIAL". De två första stavelserna i respektive märke är således identiska medan den tredje stavelsen i PROVIDENTIAL ingår i sin helhet i den tredje stavelsen i PROVIDENCE. Den enda skillnaden som föreligger är således -CE respektive -TIAL som avslutar respektive märke. Detta är inte tillräckligt med tanke på att förledet i ett varumärke tillmätts större betydelse än efterledet vid en förväxlingsbedömning.

Omsättningskretsen består av större delen av den svenska befolkningen. Det föreligger identitet mellan de varor som invändarens märke är registrerat för och de varor som innehavarens märke avser. Enligt den i svensk varumärkerättslig praxis s.k. produktregeln, ska det faktum att det råder identitet mellan de aktuella varorna medföra att det krävs betydligt mindre likhet mellan märkena än normalt för att förväxlingsbarhet ska anses föreligga.

Innehavaren har bestridit invändningen och anför i huvudsak följande. Vid en granskning av förväxlingsrisken ska märkena bedömas så som de är registrerade och med hänsyn till samtliga omständigheter, inklusive märkenas sammansättning, visuella och fonetiska uttryck, vilka associationer som skapas av märkena, hur informerade och uppmärksamma man kan anta att kunderna är etc. Invändaren har av naturliga valtt undvika helhetsbedömning och bortser från vissa uppenbara och viktiga omständigheter som ska vägas in i en likhetsgranskning. Till exempel demonterar invändaren sitt märke och plockar ut två av beståndsdelarna PROVI och DENCE som faktiskt står på två rader i märket, som i övrigt innehåller ordet POMEROL och befinner sig i mitten av en lagerkrans omgiven av en ram. De tar inte upp de associativa aspekterna, som i det här fallet spelar en viktig roll. Associationsmässigt ger PROVIDENTIAL ett modernare uttryck med associationer till det engelska språket. Invändarens märke är ett figurmärke som innehåller orddelarna PROVI och DENCE på två rader, ordet POMEROL nedanför, allt placerat i en särskiljande figur i form av en sköld som leder tankarna till Romerska riket. Som helhet ger varumärkena mycket olika visuella och associativa uttryck även bortsett de fonetiska olikheterna.

Ordet POMEROL uppfattas sannolikt som ett särskiljande ord av en stor del av kundkretsen och måste därmed tas med i likhetsbedömningen. Endast en liten del torde känna till att POMEROL är ett litet exklusivt vindistrikt i Bordeaux.

Vin är en produkt som vänder sig till en stor del av befolkningen men att det går också att dela upp kundkretsen i de som har specifikt vinintresse och de som tycker om vin men inte känner till så mycket om själva produkten. Varuslagslikhet föreligger men varumärkena är så olika att det någon risk för förväxling inte finns.

SKÄL

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte 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 4 varumärkeslagen, 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 deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden. (EU-domstolens dom i mål C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26). Vid bedömningen av märkenas visuella och fonetiska likheter ska hänsyn tas till att konsumenten normalt fäster större vikt vid den inledande delen av ett ord, se Tribunalens dom i de förenade målen T-183/02 och T-184/02 (Mundicor) punkterna 81 och 83.

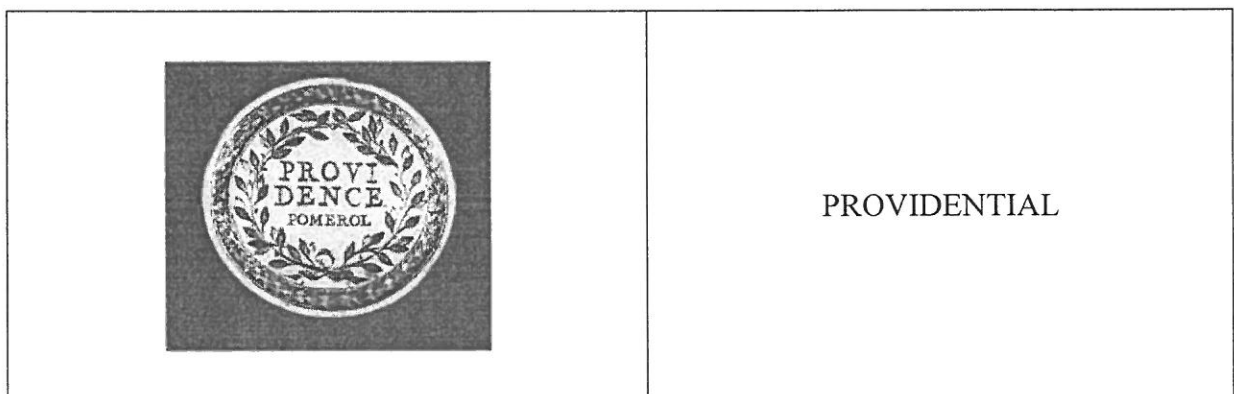
PRV gör följande bedömning

Då de drycker som invändarens registrering avser kan inbegripas i de alkoholhaltiga drycker som innehavarens varumärke omfattar så föreligger varuslagsidentitet.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märke:

Innehavarens märke:



Innehavarens märke består av ordet PROVIDENTIAL och invändarens märke innehåller lydelsen PROVI DENCE med större bokstäver samt nedanför ordet POMEROL i mindre typsnitt. Lydelserna är centralt placerade i en cirkel och inneslutna i en lagerkrans. Den utsmyckade cirkeln är omgiven av en utfylld ram.

I visuellt hänseende finns en likhet mellan den i invändarens märke framträdande lydelsen PROVIDENCE och ordet PROVIDENTIAL genom de identiska bokstäverna PROVIDEN- i båda märkena. Eftersom orden PROVI och DENCE placerats inpå varandra och i ett större typsnitt än POMEROL ligger det närmast till hands att uppfatta orden som en enhet. De motstående orden PROVIDENCE och PROVIDENTIAL skiljer sig genom den avslutande delen -CE respektive -TIAL. Invändarens märke innehåller även ordet POMEROL. Därutöver har invändarens märke en tydlig figurativ utformning och i detta avseende är märkena klart olika.

Fonetiskt inleds de båda märkena identiskt genom bokstäverna PROVIDEN. De i märkena ingående orden PROVIDENCE och PROVIDENTIAL är engelska ord. Då den svenska omsättningskretsen får anses ha goda kunskaper i detta språk och dess uttalsregler, finns det även en uttalsmässig likhet mellan ändelsen -CE i invändarens märke och bokstäverna -TI genom att dessa uttalas som ett s-ljud respektive sche-ljud. Den enda förekommande skillnaden är således ändelsen -AL i innehavarens märke och den ytterligare märkesdelen POMEROL i invändarens kännetecken.

Som ovan nämnts så är de båda märkesorden PROVIDENCE och PROVIDENTIAL engelska ord som bland annat har betydelsen "försynen" (Wordfinder Online, En-Sv Norstedts professionell, åtkomst 2013-04-12). Därmed föreligger en begreppsmässig likhet märkena emellan.

Som ovan konstaterats finns en viss likhet mellan märkena såväl visuellt, fonetiskt som begreppsmässigt genom lydelsen PROVIDENCE som invändarens märke innehåller och ordet PROVIDENTIAL som innehavarens märke består av. Förekomsten av ordet POMEROL och i synnerhet den figurativa utformningen av invändarens märke distanserar förvisso märkena visuellt i viss mån. Emellertid är märkesorden PROVIDENTIAL och PROVIDENCE så pass framträdande i märkena och även begreppsmässigt överensstämmande, att nämnda skillnader inte distanserar märkena från varandra i sådan grad att helhetsintrycken skiljer sig åt. Mot denna bakgrund finner PRV att det föreligger märkeslikhet.

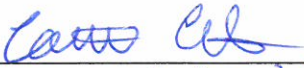
Det äldre varumärket har som helhet ingen språklig innebörd som kan sättas i samband med de varor det avser. Märket får därmed anses ha en särskiljningsförmåga av normalgraden, låt vara att ordet POMEROL, genom att vara ett vindistrikt i Bordeaux, kan uppfattas som det geografiska ursprunget för aktuella varor (Nationalencyklopedin, www.ne.se, åtkomst 2013-04-12).

I förevarande fall riktar sig de varor som de båda märkena avser till konsumenter i allmänhet, vilka kan förväntas vara normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och medvetna. I motsats till vad innehavaren påstått, finns det med hänsyn till varornas karaktäringa omständigheter som medför att genomsnittskonsumerten skulle vara särskilt uppmärksam vid köp av aktuella varor.

Vid en helhetsbedömning, särskilt med beaktande av föreliggande varuslagsidentitet och de tydliga fonetiska och begreppsmässiga likheterna som märkena uppvisar, samt med hänsyn till att omsättningskretsen i allmänhet fäster större vikt vid ett varumärkes inledande delar, kan innehavarens märke PROVIDENTIAL inte anses skilja sig tillräckligt från invändarens varumärke PROVIDENCE POMEROL. Det föreligger därför risk för förväxling, i vart fall på så sätt att allmänheten kan tro att de varor som märkena avser kommer från företag med ekonomiska band.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska innehavarens registrering upphävas med avseende på samtliga varor den avser.

Beslutat den **22 APR 2013**


Tina Holm *genom Carina Widd*


Ingela Hageleit

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.