

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2011/0133/0001
Er referens: LBE 64765

Registrering nr 500303

INVÄNDARE

Constellation Canada Ltd
1 South Dearborn Street suite 1700
60603 Chicago, Illinois
Canada

OMBUD

Bergenstråhle & Lindvall Aktiebolag
Box 17704
118 93 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2013 -12- 04

INNEHAVARE

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
CH-1800 Vevey
Schweiz

OMBUD

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket BLACK VELVET med registreringsnummer 500303, registrerat för kaffe; kaffeersättning; koffeinfritt kaffe; rostat kaffe, pulverkaffe och granulerat kaffe; kaffebönor; malet kaffe; malda kaffebönor; kaffe i form av helbönor; kaffeblandningar; decaffeinerat kaffe (decaff); smaksatt kaffe; frystorkat kaffe; snabbkaffe; orostat kaffe och rostade kaffebönor, i klass 30.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och gör gällande att märket är förväxlingsbart med invändarens svenska varumärkesregistrering BLACK VELVET med registreringsnummer 191387, registrerat för whisky i klass 33, samt gemenskapsregistreringen BLACK VELVET med registreringsnummer 1342336, registrerat för whisky och alkoholhaltiga drycker, i klass 33.

Invändaren

Till stöd för yrkandet anför invändaren i huvudsak följande. Innehavarens varumärke är identiskt med invändarens äldre märke, skyddat för varor av liknande slag och det finns risk för att märkena förväxlas. Det äldre märket BLACK VELVET är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och användningen av det yngre märket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skäl原因 anledning vara till skada för det äldre märkets särskiljningsförmåga eller anseende. Det finns risk för att omsättningskretsen, när den kommer i kontakt med kaffevaror, får uppfattningen att varorna kommer från invändaren som använder samma varumärke för alkoholhaltiga drycker eller att det finns ett samband mellan invändaren och innehavaren. Vid bedömning av varuslagslikhet ska beaktas bland annat varornas natur, i vilket syfte varorna används och huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra samt vilka distributionskanaler som används. Båda varorna är drycker eller ingår i drycker, däremot används ingen av dem som törstsläckare utan förtärs framför allt i sociala sammanhang. Varorna förtärs ofta samtidigt, med whisky som *avec* till kaffet efter en middag, eller tillsammans, blandade i kaffedrinkar. Varuslagen anses i vissa kretsar exklusiva och man kan vara "kännare" inom respektive område. Varorna riktar sig till vuxna i allmänhet och tillhandahålls normalt bl.a. på restauranger och barer.

Vad gäller märkets särskiljningsförmåga har BLACK VELVET sedan 1945 använts som varumärke för en kanadensisk whisky. Redan från start var BLACK VELVET en försäljningssuccé och i Sverige har varumärket förekommit på listor över mest sålda whiskysorter. Märket är registrerat i ett 70-tal länder. BLACK VELVET har en stark inneboende särskiljningsförmåga i relation till whisky och alkoholhaltiga drycker. Denna särskiljningsförmåga har ytterligare stärkts genom den omfattande och långvariga användningen av märket.

Invändarens märke har vidare använts i sådan omfattning att det omfattas av utökat skydd. Det äldre BLACK VELVET är känt för en betydande andel av den allmänhet som berörs av de varor som täcks av märket i en ansevärd del av Sverige. Användningen av det yngre identiska märket BLACK VELVET för kaffevaror skulle skada det äldre varumärkets särskiljningsförmåga på så sätt att varumärket inte längre skulle väcka en omedelbar association till de varor för vilka det är registrerat, vilket det tidigare gjorde. Användningen av det yngre märket kan även dra fördel av märket BLACK VELVETs attraktionsförmåga, anseende och prestige genom att utan egen insats utnyttja den kommersiella ansträngning som invändaren gjort för att skapa och befästa bilden av märket.

Till stöd för att invändarens märke BLACK VELVET är känt inom en betydande del av omsättningskretsen har invändaren ingivit försäljningsstatistik från Systembolaget från åren 2005-2011, som visar att BLACK VELVET utgör en av storsäljarna vad gäller spritdrycker. BLACK VELVET har hela tiden legat på topp 10 och utgör därmed ett mycket starkt varumärke bland spritdrycker i Sverige. Mellan 425 575 och 497 914 liter har sålts varje år. Under 2011 och 2012 har BLACK VELVET haft en marknadsandel på ca 26 % för kanadensisk whisky.

Innehavaren

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför bland annat följande. Invändarens märken har inte särskilt stark särskiljningsförmåga i relation till whisky och alkoholhaltiga drycker. Framför allt "black" är vanligen använt som (del)namn

för alkoholhaltiga drycker, särskilt spritdrycker, för att beskriva en mörk eller fyllig dryck eller i vissa fall en något finare serie. En sökning i Systembolagets register ger att det finns åtta sorters whisky som börjar på "Black". Det finns ytterligare 12 andra drycker som börjar på "Black". Vidare finns det många producenter, som Bacardi och Captain Morgan, som marknadsför specifika produkter med "Black" eller "Black label". På samma sätt kan "Velvet" beskriva en len och fyllig smak. Vidare föreligger ingen varuslagslikhet. Fråga är om varor av helt olika natur. Kaffe är en måltidsdryck, medan whisky och alkoholhaltiga drycker är rusdrycker. Whisky och andra alkoholhaltiga drycker är förhållandevis dyra och exklusiva varor, medan kaffe för de flesta är en vardaglig produkt som inhandlas ofta och konsumeras dagligen. Varorna har vidare inte helt överlappande kundkrets. Kaffe konsumeras även av betydligt yngre personer än den genomsnittlige whiskykonsumenten. Varorna förtärs inte i liknande sammanhang. Försäljning till restauranger av kaffe respektive whisky sker genom olika distributionskanaler. Försäljningen av kaffe på restaurang utgör inte mer än en negligerbar del av den totala försäljningen. I daglighandeln finns whisky överhuvudtaget inte att köpa. Whisky tillhandahålls enbart på Systembolaget, eller i undantagsfall i form av privatimport. Därför varken kompletterar eller konkurrerar produkterna med varandra. Den konsumtion av kaffe som sker i samband med whisky, antingen som avec eller som en blandning, är en försvinnande liten del av den totala konsumtionen.

Vidare bestrids att invändarens märken är kända inom en betydande del av omsättningskretsen samt, om så skulle vara fallet, att innehavarens användning av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för det äldre märkets särskiljningsförmåga eller anseende. Det finns ingen risk för att omsättningskretsen kan få uppfattningen att det finns ett samband mellan de motstående varumärkena. Inte heller skulle innehavarens användning av varumärket dra otillbörlig fördel av invändarens attraktionsförmåga, anseende och prestige. Detta har inte visats i ärendet. De försäljningssiffror som påvisats av invändaren är inte ensamt tillräckligt för att kunna utgöra bevisning för ett påstående om att märkena är väl kända i omsättningskretsen. Ingen direkt bevisning av erforderligt slag, t.ex. i form av en marknadsundersökning, har ingivits. Den ingivna bevisningen visar att andelen för BLACK VELVET av för Systembolaget såld whisky enbart uppgick till 5,8 % för 2011, eller 2,2 % av all sprit såld av Systembolaget.

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 och 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 samma lag, även 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. Ju större märkeslikheten är, desto mindre behöver varuslagslikheten vara och tvärtom, den s.k. produktregeln.

Vid bedömningen av om varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger ska även samtliga andra relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mål C-39/97 (Canon), punkt 23).

En hög grad av särskiljningsförmåga hos det äldre märket, ursprunglig eller förvärvad, ökar risken för förväxling. Hänsyn ska här bland annat tas till den marknadsandel som varumärket har, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU-domstolens domar i mål C-251/95 (Sabel), punkt 24 samt C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkterna 22 och 23).

Av 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre kännetecken 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. Vid bedömning av om ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt märkets marknadsandel, i hur stor omfattning det använts, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts, samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket (se EU-domstolens dom i mål C-375/97 (Chevy), punkt 27).

PRV gör följande bedömning

Invändaren har gjort gällande att dennes varumärke BLACK VELVET är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och att det därmed förvärvat ett utökat skyddsomfång. Vidare har anförts att användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

De aktuella varorna riktar sig till alkoholkonsumenter, dvs. den vuxna allmänheten samt till återförsäljare av alkoholhaltiga drycker, såsom restauranger och barer. Av det ingivna materialet framgår att varumärket använts sedan 1945 med avseende på whisky. Enbart vad som framkommit om den tid som varumärket använts kan inte läggas till grund för slutsatsen att varumärket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Det framgår vidare av handlingarna att marknadsandelen för varorna som tillhandahålls under märket BLACK VELVET via den huvudsakliga försäljningskanalen i Sverige, Systembolaget, utgörs 2011 av knappt 6 % av all whiskyförsäljning och 2,2 % av den totala spritförsäljningen i landet. Det föreligger emellertid ingen marknadsundersökning som utvisar hur stor del av omsättningskretsen som känner till varumärket BLACK VELVET som kännetecken för invändarens varor. Vid en samlad bedömning finner PRV att det material som presenterats inte kan ligga till grund för slutsatsen att varumärket BLACK VELVET är känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Innehavarens registrering kan därmed inte upphävas på den grunden att användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för det äldre märkets särskiljningsförmåga eller anseende. Emellertid finns det inte skäl att ifrågasätta uppgifterna om att varumärket BLACK VELVET varit i bruk under en längre tidsperiod och är en relativt stor aktör på whiskymarknaden. Mot denna bakgrund finner PRV att lydelsen BLACK VELVET åtnjuter en förstärkt känneteckenskraft i

förhållande till whisky och alkoholhaltiga drycker. Detta är en omständighet som ska beaktas vid förväxlingsbedömningen.

PRV konstaterar att innehavarens märke är identiskt med invändarens kännetecken. Lydelsen BLACK VELVET kan närmast översättas till *svart sammet* (jfr Norstedts Engelsk-Svenska ordbok professionell, via WordFinder, version 3.0, åtkomst 2013-11-14). Märket får bedömas ha god ursprunglig särskiljningsförmåga för invändarens varor.

Beträffande varuslagslikheten mellan de motstående märkena kan följande konstateras. Invändarens tidigare registreringar omfattar skydd för whisky och alkoholhaltiga drycker, i klass 33. Innehavarens registrering omfattar kaffe i olika former, i klass 30. Varorna säljs oftast via olika primära distributionskanaler. Whisky och kaffe fyller sällan samma funktion och konsumenterna uppfattar dem som olika varor. Varorna konkurrerar således inte med varandra. Avseende varornas kompletterande funktion föreligger - oavsett kaffedrinkar och annat - inte ett så nära samband mellan varorna, att den ena varan är nödvändig eller viktig för användningen av den andra. Kaffe är en folklig dryck som konsumeras i vida kretsar, whisky i mer begränsad utsträckning. Skillnaderna mellan varorna är sådan att det kan uteslutas att omsättningskretsen kan uppfatta att å ena sidan det kaffe och de kaffeprodukter som avses med det sökta varumärket och å andra sidan den whisky och andra alkoholhaltiga drycker som avses med de äldre märkena har samma kommersiella ursprung. De aktuella varorna är således, i varumärkesrättslig mening, inte av liknande slag.

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

Beslutat den

0 4 DEC 2013


Martin Berger


Lena Frankenberg Glantz

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 beslutsdagen.