

**UPPHÄVANDE AV REGISTRERING**

Invändningsärende nr 2012/0087/0001

Er referens: SE-71005909

Registrering nr 504843

**INVÄNDARE**

Philip Morris Brands Sàrl  
Quai Jeanrenaud 3  
2000 Neuchâtel  
Schweiz

**OMBUD**

Awapatent Aktiefbolag  
Box 45086  
104 30 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2014 -03- 06

**INNEHAVARE**

Swedish Match North Europe AB  
118 85 Stockholm

**OMBUD**

Advokatfirman Lindahl KB  
Box 1065  
101 39 Stockholm

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 504843 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket ORIGINAL EDGE med registreringsnummer 504843, registrerat för följande varor:

Klass 34: Tobak; artiklar för rökare; tändstickor; tobakssubstitut (ej för medicinska ändamål); snus- och tobaksalternativ i form av växtfiberbaserade produkter för annat oralt bruk än förtäring; snus; tobaksfritt snus; örtsnus.

Invändaren har som grund för invändningen anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens internationella registrering GOLD EDGE med registreringsnummer 978330, registrerad för följande varor:

Klass 34: Raw or manufactured tobacco; tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff, kretek; tobacco substitutes (for non-medical use); smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and

smokers' ashtrays, tobacco pipes, pocket machines for rolling cigarettes, smokers' lighters; matches.

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. Båda märkena innehåller två ord, där det andra är EDGE med betydelsen "kant", "sida" eller, "hörn". GOLD och ORIGINAL anger egenskaper hos ordet EDGE. GOLD markerar en premiumprodukt eller tjänst av hög klass, såsom i VISA GOLD för kreditkort. ORIGINAL används för att markera "äkthet" eller ursprung, eller som markör av god kvalitet eller speciella egenskaper. Ordet ORIGINAL saknar i sig varumärkeskaraktär och särskiljningsförmåga. Det är ordet EDGE som ger märkena deras karaktär. Märkena är visuellt och fonetiskt lika. Målgrupperna ges uppfattningen att det finns ett samband mellan ORIGINAL EDGE och GOLD EDGE, t.ex. att märkena är medlemmar i en varumärkesfamilj. Det faktum att båda märkena avser identiska varor bidrar till att förstärka detta intryck.

Innehavaren, som beretts tillfälle att yttra sig, har inte bemött invändningen.

### SKÅL

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 2 varumärkeslagen, en internationell varumärkesregistrering som fått giltighet i Sverige.

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).

Utgångspunkten vid bedömningen är att den berörda produktkategoriens genomsnittskonsument är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Det ska dock även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhetsgrad kan variera beroende på den aktuella varu- eller tjänstekategori (se EU-domstolens dom i mål C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer", punkt 26).

Vid bedömningen av om varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga 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).

PRV gör följande bedömning

Innehavarens märke avser varorna *raw or manufactured tobacco; tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff, kretek* som innefattas i varan tobak som användarens märke avser. Varorna är identiska.

Innehavarens märke avser vidare varan *tobacco substitutes (for non-medical use)* som är identisk med varan tobakssubstitut (ej för medicinska ändamål) som användarens märke avser.

Innehavarens märke avser slutligen varorna *smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and smokers' ashtrays, tobacco pipes, pocket machines for rolling cigarettes, smokers' lighters; matches*. Dessa varor innefattas i varorna artiklar för rökare; tändstickor som användarens märke avser. Varorna är identiska.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märke:

Innehavarens märke:

GOLD EDGE	ORIGINAL EDGE
-----------	---------------

Bedömningen av märkenas förväxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter, ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjänster som avses. I förevarande fall riktar sig de varor där identitet eller likhet har konstaterats till konsumenter i allmänhet, men även till professionella aktörer såsom grossister, näringsidkare och företagskunder.

Båda märkena innehåller två ord, varav det andra är EDGE. Detta ord är visuellt tydligt urskiljbart i båda märkena. De inledande märkesorden ORIGINAL och GOLD är visuellt olikartade. Sammantaget föreligger en visuell likhet mellan märkena.

De olikartade inledningsorden ORIGINAL och GOLD distanserar märkena fonetiskt. Trots det identiska avslutningsordet EDGE föreligger endast en låg grad av fonetisk likhet mellan märkena.

Det gemensamma märkesordet EDGE har bland annat betydelserna *egg; kant; ås, kam, rygg, krön; fördel* (Norstedts svensk-engelska lexikon, nätversionen, åtkomst 2014-02-20). Märkesorden ORIGINAL och GOLD har betydelserna *ursprunglig; första; original* respektive *guld; guldfärg; gyllene* (källa som ovan). Både orden ORIGINAL och GOLD har i sina respektive märken karaktären av ett positivt laddat adjektiv som ger associationer till förstklassighet. Dessa ord är därför inte ägnade att distansera märkena begreppsmässigt. Sammantaget föreligger en hög grad av begreppsmässig likhet mellan märkena.

Sammanfattningsvis föreligger en visuell märkeslikhet, en låg grad av fonetisk märkeslikhet och en hög grad av begreppsmässig märkeslikhet.

I förevarande fall har det äldre varumärket som en helhet ingen språklig innebörd som kan sättas i samband med de varor det avser. Märket får därmed anses ha en särskiljningsförmåga av normalgraden.

Det måste beaktas att konsumenter av tobaksprodukter i allmänhet är särskilt märkesmedvetna och lojala när det gäller de **tobaksprodukter** de konsumerar. Genomsnittskonsumenten får därför förutsättas vara särskilt uppmärksam vid köp av tobaksprodukter, varför en risk för förväxling kan komma att kräva en något högre grad av märkeslikhet, jfr OHIM:s överklagandenämnd i mål nr R 1562/2008-2, "VICTORY SLIMS", punkterna 24 och 51.

Det märkesgemensamma ordet EDGE utgör den mest framträdande beståndsdelen i båda invändarens och innehavarens märke, och intar i båda märkena en självständigt kännetecknande ställning. Vid en helhetsbedömning av samtliga ovan anförda omständigheter finner PRV, med beaktande av att orden GOLD och ORIGINAL ger upphov till liknande associationer, att de motstående märkena är förväxlingsbara.

Följaktligen utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen ska därför upphävas.

Beslutat den

06 MAR 2014

Nina Isaksson

Christofer Lindqvist gm: Andre 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 verket inom två (2) månader från beslutets dag.