

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

Invändningsärende nr 2013/0045/0001

Er referens: SE-71006292

Registrering nr 509839

INVÄNDARE

THE WILD WOLF COMPANY S.L.

Carretera del Albir, N°9

03590 Altea

Spanien

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Awapatent Aktiebolag

Junkersgatan 1

582 35 Linköping

2014 -06- 03

INNEHAVARE

Famous Gross Import & Export AB

Emilstorpsgatan 29

213 64 Malmö

OMBUD

Nassim AB

Emilstorpsgatan 29

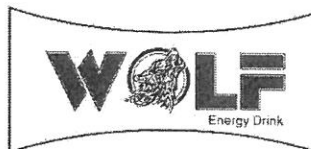
213 64 Malmö

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 509839 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket WOLF ENERGY DRINK WOLF ENERGY DRINK, återgivet endan, med registreringsnummer 509839, registrerat för följande varor:



Klass 32: Alkohol fria drycker.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med följande varumärke:

Invändarens gemenskapsvarumärke WILD WOLF, återgivet nedan, med registreringsnummer 10130086, registrerat för följande varor:



Märket är utfört i rött, svart och vitt.

- Klass 5: Tonic (medicinska drycker); Dietisk mat och dryck anpassade för medicinskt bruk; Örtdrycker för medicinska ändamål; Vitamindrycker; Medicinska tedrycker; Mineralberikade drycker (för medicinska ändamål); Drycker berikade med spårämnen (för medicinska ändamål); Drycker för medicinska ändamål; Medicinska isotoniska drycker; Medicinaldrycker; Näringsberikade drycker; Drycker främst bestående av vitaminer; Dietetiska dryckesblandningar med kosttillskott; Näringsdrinkblandning avsedd som måltidsersättning; Örttéer [medicinska drycker].
- Klass 12: Fordon och farkoster; Fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten.
- Klass 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.
- Klass 28: Spel och leksaker; Gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser.
- Klass 32: Öl; Mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; Fruktdrycker och -juicer; Safter och andra koncentrat för framställning av drycker.

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. Invändarens motanförda varumärke avser identiska varor i klass 32 och varuslagslikhet föreligger därmed. Det åberopade varumärkets figurativa inslag är av mycket enkel natur och kan inte anses vara dominerande för helhetsintrycket. Bedömningen av förväxlingsrisk mellan märkena måste därför koncentreras till en jämförelse av de i märkena ingående orddelarna.

Ordet WOLF översätts till varg, som inte kan anses beskrivande för aktuella varor i klass 32 och utgör därmed en särskiljande och framträdande del i invändarens och innehavarens märke. Orden ENERGY DRINK i innehavarens märke är rent beskrivande för de aktuella varorna och skall därför endast tillmätas en begränsad betydelse. Upprepningen av märkelement WOLF förstärker ordet WOLF som dominerande märkesdel och inte som särskiljande i förhållande till samma ord i åberopat gemenskapsvarumärke. Ordet WILD översätts till vild. En varg får anses per definition vild och adjektivet får därmed anses självklar och naturlig i förhållande till subjektet varg. WILD är endast en ytterligare

förstärkande bestämning av ordet WOLF, varför helheten av det äldre märket WILD WOLF får anses domineras av just ordet WOLF.

Märkena avser daligvaror i klass 32, så kallade rörliga varor som inhandlas spontant och utan närmare eftertanke. Omsättningskretsen får därför anses utgöras av konsumenter i allmänhet, som vid köp förlitar sig på den bleknande minnesbilden. Det föreligger därmed en klar förväxlingsrisk mellan det registrerade svenska varumärket WOLF ENERGY DRINK och WILD WOLF.

Vidare åberopas följande för invändningen. Av varumärkeslagens 2 kap. 1 § första meningen framgår att den som vill registrera ett varumärke ska ansöka som detta hos Patent- och registreringsverket. Innehavarens varumärkesregistrering kan och bör uppfattas som utgörande av två varumärken och därför stå i strid med varumärkeslagens bestämmelser. Att tillåta registrering av innehavarens varumärke på den skenbart formaljuridiska grunden, att helt enkelt låtsas betrakta de två liknande varumärkena – som helt klart i ett varumärkesrättsligt perspektiv ingår i en typisk "series of trademarks" – som ett varumärke, saknar stöd av sakomständigheterna. En sådan registrering av två liknande varumärken i Sverige inom ramen för en registrering skulle också leda till oklarhet om vilket skyddsomfång en sådan registrering skulle ha. Denna oklarhet utgör i sig självständig grund för hävning av registreringen. Till stöd för sin invändning har invändaren inkommit med ett utdrag från UK IPO:s hemsida om serier av varumärken samt hänvisningar.

Innehavaren har bestridit invändningen och anför följande. Ordet WOLF är namnet på ett djurslag och kan även vara ett efternamn. Det varumärke som invändaren använder sig av består egentligen av en mer avancerad figur än den åberopade. Ordet WOLF utgör därför endast en mindre del i varumärket. Det finns även ett stort antal varumärken som innehåller ordet WOLF. Till stöd för sin talan har innehavaren inkommit med en lista av invändarens ytterligare gemenskapsvarumärken samt en lista med exemplen av varumärken som innehåller ordet WOLF.

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 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).

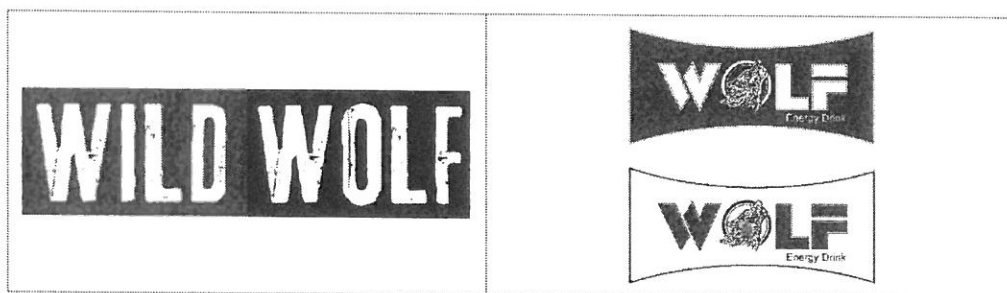
PRV gör följande bedömning

De varor *alkoholfria drycker* som innehavarens märke avser i klass 32 innefattas i det motstående märkets varuförteckning, även om de exakta formuleringarna till viss del skiljer sig. Varorna är därmed identiska.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märke:

Innehavarens märke:



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 har konstaterats till konsumenter i allmänhet.

Innehavarens märke består av ett svart och ett vitt band eller banderoll. Varje band innehåller lydelsen WOLF ENERGY DRINK. I bokstaven O återfinns ett varghuvud. Märkesorden ENERGY och DRINK utförs i ett betydligt mindre typsnitt än det framträdande märkesordet WOLF. Invändarens märke utgörs av en rektangulär form innehållande orden WILD WOLF med respektive röd och svart bakgrund.

Då ordet WOLF ingår i båda märkena föreligger fonetiskt och visuell likhet märkena emellan. Det engelska ordet WOLF översätts till *varg* (Jfr. Nordstedt stora engelsk-svenska ordbok, nättupplaga, åtkomst 2014-05-27). Konceptuellt sett föreligger det därmed ett samband mellan märkesorden genom att dessa kan härledas till samma betydelse.

Med hänsyn till att märkesorden WOLF är så pass visuellt framträdande i de motstående kännetecknen får det anses föreligga en hög grad av märkeslikhet. Att lydelsen WILD WOLF kan ge en snävare betydelse än WOLF är inte tillräcklig för att förta den likhet som finns märkena emellan. Inte heller den figurativa utformningen av innehavarens märke föranleder en annan bedömning.

I förevarande fall har det äldre kännetecknet ingen språklig innebörd som kan sättas i samband med de aktuella varorna. Kännetecknet får därmed anses ha en särskiljningsförmåga av normalgraden.


Med beaktande av föreliggande varuslagsidentitet och föreliggande märkeslikheten finner PRV vid en helhetsbedömning att innehavarens märke och invändarens återopade märke WILD WOLF är förväxlingsbara.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska innehavarens registrering upphävas.

Beslutat den 03 JUN 2014



Anthony Bolejko



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 verket **inom två (2) månader** från beslutets dag.