

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2013/0032/0002
Er referens: TOS7902SE00

Registrering nr 511052

INVÄNDARE

1: Empresa Cubana del Tabaco
La Habana
Cuba
2: Corporación Habanos, S.A.
La Habana

OMBUD

Valea AB
Box 7086
103 87 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2014 -05- 13

INNEHAVARE

ProSign International AB
Västergårdsvägen 6
444 40 Stenungsund

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket ROBUSTO.SE PASIÓN POR LOS HABANOS (i figur, se nedan) med registreringsnummer 511052.



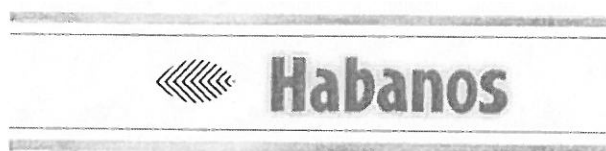
Märket är utfört i gult, svart och rött.

Klass 34: *Tobak.*

Invändarna har yrkat att innehavarens registrering ska upphävas i sin helhet och har som grund anfört att märket är förväxlingsbart med följande varumärken:

HABANOS
Varumärke nr. 129318

Klass 34: *Bladtobak och behandlad tobak avsedd som tuggtobak, rökto­bak och snus samt cigarretter.*



Gemenskapsvarumärke nr. 005428611
Märket är utfört i vitt, svart, rött, gult och guld.

Klass 34: *Tobak; artiklar för rökare; tändstickor.*



Gemenskapsvarumärke nr. 010076222
Märket är utfört i guld och svart.

Klass 34: *Tobak, bland annat: cigarrer, cigarretter, cigariller, piptobak, artiklar för rökare, bland annat: askkoppar, cigarrsnoppare, tändsticksaskar, cigarraskar, tändstickor.*

Klass 35: *Detalj­försäljning i butik och via elektroniska medier av cigarr, cigarretter, cigariller, tändstickor, cigarraskar, askfat, tändare.*



Gemenskapsvarumärke nr. 010076231
Märket är utfört i guld, brunt och svart.

- Klass 34: *Tobak, bland annat: cigarrer, cigaretter, cigariller, pipetobak, artiklar för rökare, bland annat: askkoppar, cigarrsnoppare, tändsticksaskar, cigarraskar, tändstickor.*
- Klass 35: *Detaljförsäljning i butik och via elektroniska medier av cigarr, cigaretter, cigariller, tändstickor, cigarraskar, askfat, tändare.*

Invändarna har som grund även anfört att märket är förväxlingsbart med HABANOS, en ursprungsbeteckning för cigarrer med kubanskt ursprung, registrerad 1967 av Cubatabaco enligt Lissabonöverenskommelsen om skydd för ursprungsbeteckningar. Cubatabaco och Habanos SA är enligt invändarna bolag inom samma koncern, representerande det kubanska tobaksmonopolet.

Invändarna har anfört att märket är förväxlingsbart med de kännetecken som invändarna använde vid tidpunkten för ansökan och att innehavarens märke är registrerat i ond tro.

Vidare har invändarna anfört att varumärket HABANOS är väl ansett och att användningen av innehavarens märke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Invändarna har även anfört att innehavarens varumärke är vilseledande.

Avslutningsvis har invändarna åberopat upphovsrättsligt skydd för sitt kännetecken.

Till stöd för sin invändning har invändarna i huvudsak anfört följande.

Förväxlingsbedömningen i det föreliggande fallet

Vid en bedömning av varumärkens förväxlingsbarhet skall en helhetssyn anammas. Dylik bedömning omfattar varu-/tjänsteslagslikhet samt även fonetisk, visuell och begreppsmässig märkeslikhet. Dessutom skall samtliga övriga relevanta omständigheter tas i beaktande, såsom till exempel, varu-/tjänsteslagens karaktär samt försäljningskanaler, etc.

Den skäligen uppmärksamme och upplyste genomsnittskonsumenten av konsumentvaror i stort, såsom tobak, medges ofta inte möjlighet att göra en direkt jämförande betraktelse mellan olika varumärken. Den flyktiga minnesbilden av ett varumärke präglas istället ofta av ofullständighet och detta oavsett om konsumenten t.ex. vänder sig till butiksexpediter eller om konsumenten själv söker igenom det stora utbudet på Internet. En av de mer överordnade bedömningsprinciperna vid nämnda förväxlingsbedömning är därför att det är den bleknande minnesbilden som skall jämföras.

Vidare gäller att förväxlingsrisk kan anses föreligga även vid vissa former av associationsrisk. Varumärken behöver inte bli faktiskt sammanblandade för att varumärkesrättslig förväxlingsbarhet ska anses föreligga. Det räcker att konsumenten på grund av överensstämmelser varumärkena emellan riskerar att förledas att tro att ett merkantilt samband mellan de olika kommersiella ursprungena föreligger.

En annan viktig faktor att beakta vid en utförd förväxlingsbedömning är produktregeln, innebärande att ju större varuslagslikheten är, desto mindre snarlika behöver märkena vara för att förväxlingsbarhet skall kunna anses föreligga.

Det torde i ärendet vara ostridigt att inte bara varuslagslikhet utan även varuslagsidentitet är för handen. Förutom detta är märkena visuellt och fonetiskt överensstämmande då invändarnas varumärke eller en central del därav till fullo omfattas av det ansökta varumärket. Det är inte fråga om att någon liten detalj i sökandens märke är likartad med invändarnas varumärke, utan att det är fråga om en förvisso associationsrik men, karaktäristisk del med inneboende känneteckenskraft. Vid en helhetsbedömning enligt produktregeln borde därmed märkena anses vara förväxlingsbara.

Anseendet för invändarnas kännetecken

Habanos är ett internationellt gångbart uttryck som är mycket välkänt och synnerligen väl ansett inom en betydande del av den relativt snäva omsättningskretsen, och sökandens användning av det exklusiva kännetecknet skulle dra otillbörlig fördel av och/eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga och/eller exceptionellt höga anseende. Habano och pluralformen Habanos används, erkänns och förstås i hela världen, så även i Sverige, av inte bara cigarrkonsumenter och inom cigarrindustrin utan i bredare lager än så. Detta för att Habanos betecknar Kubas och kanske hela den regionens mest kända exportprodukt, det vill säga, cigarrer som är av 100 % kubanskt ursprung. Dessa, världens förnämsta och mest lyxbetonade, cigarrer utgör en annan typ av cigarr (än de cigarrer som inte är av kubanskt ursprung) och framställs uteslutande av tobak som odlas i Kuba och tillverkas med speciella tillverkningsmetoder på Kuba.

Invändarna har byggt upp och upprätthåller ett världsomspännande och kvalitetskontrollerat detaljhandelnätverk i mer än 150 länder över hela världen, bestående av de förnämsta cigarrbutiker som garanterar de bästa *La Casa del Habano* -tjänsterna och ett högkvalitativt, exklusivt sortiment av Habanos-produkter under perfekta förhållanden för temperatur och luftfuktighet. Det är av central betydelse att dylik ensamrätt även fortsatt medges endast återförsäljare som erbjuder den unika kvalitet och prestige som omger Habanos-cigarrer.

Invändarnas registrerade ursprungsbeteckning

Cubatabaco och Habanos SA är bolag inom samma koncern, representerande det kubanska tobaksmonopolet. Habanos är en välkänd ursprungsbeteckning för cigarrer med kubanskt ursprung och registrerades av Cubatabaco 1967 (enligt Lissabonöverenskommelsen om skydd för ursprungsbeteckningar och deras internationella registrering såsom antagen den 31 oktober 1958, reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och kompletterad den 28 september 1979). Cubatabaco, dess dotterbolag Habanos, SA, andra koncernanknutna bolag samt, av det kubanska tobaksmonopolet, legitimerade återförsäljare av kubanska tobaksprodukter använder bara den geografiska ursprungsbeteckningen Habanos på sina cigarrförpackningar med 100 % kubanskt ursprung.

Det geografiska namn som utgör en ursprungsbeteckning i den mening som avses i artikel 2 i Lissabonöverenskommelsen (HABANOS) används direkt i det sökta figurmärket. De omständigheter och bevekelsegrunder som ligger till grund för bland annat 2 kap. 7 § andra stycket 3 varumärkeslagen går att återöppna även i detta fall.

Det krävs inte att utländska ursprungsbeteckningar skall vara notoriskt kända för att erkännas. Det finns hundratals registrerade ursprungsbeteckningar som är giltiga med stöd av Lissabonöverenskommelsen, men som är fullkomligt okända för delar av omsättningskretsen.

Innehavarens varumärke är vilseledande

Bland annat på grund av internationella publikationer riktade till den cigarrkonsumerande allmänheten och detaljhandel är sökandens varumärke geografiskt bedrägligt och vilseledande för de aktuella varorna, och kännetecknet är förväxlingsbart med invändarnas registrerade varumärken för samma varor. Konsumenter i Sverige och i övriga världen förknippar (högkvalitativa) cigarrer med Kuba och Habanos. Denna koppling är en av de starkaste mellan en konsumtionsvara och en viss geografisk region i världen.

Upphovsrätt och ond tro

Sökanden har i sak inte utvecklat sin talan avseende upphovsrättsligt skydd samt att innehavaren varit i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

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

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, 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 eller 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).

En hög grad av särskiljningsförmåga hos det äldre märket, ursprunglig eller förvärvat, ökar risken för förväxling. Hänsyn ska bland annat tas till den marknadsandel som varumärket innehar, 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 ett 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 varukännetecken 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 bedömningen av om ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets 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).

Enligt 2 kap. 10 § första stycket 4 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om märket innehåller eller består av något som kränker någon annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk eller någon annans rätt till en fotografisk bild eller ett mönster.

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

Invändarnas geografiska ursprungsbeteckning

Enligt 2 kap. 7 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet.

PRV gör följande bedömning

Ett vilseledande i varumärkesrättslig mening är för handen i de fall märket är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet. Ett vilseledande med avseende på vissa egenskaper uppstår

genom kopplingen mellan märket och de varor eller tjänster som omfattas av registreringen. Däremot förutsätter vilseledande med avseende på kommersiellt ursprung i praktiken att märket används på ett sätt som gör marknadsföringen otillbörlig. Utrymmet för att i samband med registreringsförfarandet bedöma huruvida ett märke är vilseledande med avseende på kommersiellt ursprung är därför begränsat.

Det invändarna har anfört om att kännetecknet är förväxlingsbart med invändarnas märken samt att konsumenter i Sverige och i övriga världen förknippar (högkvalitativa) cigarrer med Kuba och Habanos, är inte en sådan omständighet som medför att märket är vilseledande angående det kommersiella ursprunget i den mening som avses i 2 kap 7 § varumärkeslagen. Det föreligger inte heller några sådana omständigheter som gör att märket skulle vara vilseledande vad gäller varornas egenskaper. Beträffande frågan om vilseledande varumärken, se Patentbesvärsträttens dom i mål 10-150 (Pilsner Södertälje Bryggeri Aktiebolag Södertälje, i figur).

Invändaren har anfört att lydelsen HABANOS åtnjuter skydd som registrerad ursprungsbeteckning enligt Lissabonöverenskommelsen. Sverige är dock inte medlem av överenskommelsen (se www.wipo.int/treaties/en/registration/lisbon) och är därmed inte bunden av överenskommelsen. Därmed utgör denna ursprungsbeteckning inte något hinder för varumärkesregistrering i Sverige.

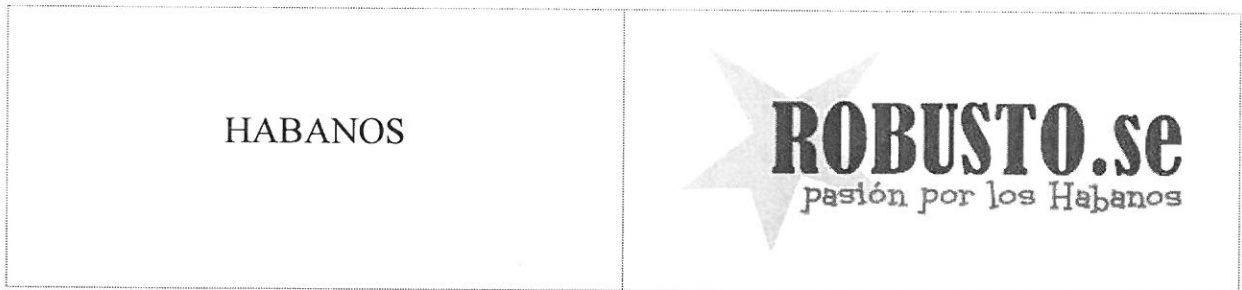
Invändarna har gjort gällande att innehavarens varumärke kränker annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk. Förvisso skulle invändarens figurmärken kunna inneha upphovsrättsligt skydd, men vid en likhetsbedömning finns inga gemensamma beröringspunkter mellan de motstående märkena. Lydelsen HABANOS, som är det enda element som de motstående märkena har gemensamt, kan inte anses uppfylla de krav på originalitet och särprägel som uppställs i 1 § upphovsrättslagen. Registrering av innehavarens märke kränker därmed inte någon i ärendet åberopad upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk.

PRV konstaterar vidare att det som invändarna anfört inte ger något stöd för att varumärket HABANOS är väl ansett eller att det genom användning skulle ha förvärvat förstärkt känneteckenskraft. Därmed kommer PRV:s fortsatta prövning avse frågan om förväxling med utgångspunkt i det skydd som följer av invändarnas registrering.

Invändarna har åberopat flera kännetecken bestående av eller innehållandes märkesordet HABANOS till stöd för sin invändning. Av processekonomiska skäl kommer prövningen inledningsvis att begränsas till att avse det av invändarnas varumärken som ligger närmast innehavarens registrering, nämligen registrering nr 129318.

De varor som innehavarens märke avser i klass 34, nämligen *tobak* innefattar varorna *bladtobak och behandlad tobak avsedd som tuggtobak, röktobak och snus samt cigarretter* som invändarnas märke avser i samma klass. Eftersom PRV inte kan dissekera den bredare kategorin av innehavarens varor bedöms dessa vara identiska med invändarnas varor.

De kännetecken som ska jämföras är följande:



Invändarnas 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 är ett figurmärke bestående av lydelsen "ROBUSTO.se pasión por los Habanos" i standardmässiga typsnitt i svart och rött samt en stjärna i gult. På grund av den svarta färgen och sin storlek i förhållande till de övriga elementen domineras märket av lydelsen "ROBUSTO.se". Innehavarens märke å andra sidan är ett ordmärke.

Visuellt och fonetiskt sammanfaller märkena i ordet HABANOS. Därmed föreligger viss visuell och fonetisk likhet.

Ordet ROBUSTO i innehavarens märke är beteckningen på en typ av cigarr. Märkesordet ".se" uppfattas här som en svensk toppdomän. Lydelsen "pasión por los Habanos" betyder på spanska "passion för havannacigarrer" (www.wordfinderonline.se, Norstedts Sp-Sv ordbok, åtkomst 2014-03-13). För de som känner till att *habano* är det spanska ordet för havannacigarr råder det därför även en konceptuell likhet mellan märkena.

Beroende på omsättningskretsen kommer invändarnas märke att uppfattas som ett fantasiord eller som ett begrepp för cigarrer från Havanna. Det går i det här fallet inte att utesluta att omsättningskretsen har en viss kunskap om ordets innebörd vilket innebär att skyddsomfånget för invändarnas märke är begränsat.

Som ovan konstaterats föreligger en viss likhet mellan märkena eftersom invändarnas märke HABANOS i sin helhet ingår i innehavarens märke. Innehavarens märke utgörs dock av figurativa element samt flera ord i olika färger, typsnitt och storlekar, varav HABANOS framstår som underordnat i jämförelse med vissa övriga beståndsdelar i märket.

Det måste även 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.

PRV finner vid en sammantagen bedömning, särskilt med beaktande av omsättningskretsen kan förväntas vara särskilt uppmärksam vid köp av de nu aktuella varorna, att förväxlingsrisk inte föreligger mellan innehavarens registrering och det motstående varumärket HABANOS.

De kännetecken som invändarna i övrigt åberopat innehåller förutom ordet HABANOS även figurativa element samt ytterligare ord. Detta medför att dessa märken skiljer sig än mer från innehavarens märke, varför inte heller dessa utgör hinder mot registreringen.

Förutsättningen i 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen, att invändarna använt ett förväxlingsbart kännetecken vid tiden för ansökan, är därmed inte uppfyllt.

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

Beslutat den

13 MAY 2014


Martin Berger


Tomas Lindegren

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvärsrätten" på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha.

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **inom två (2) månader** från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.