

BESLUT

Internationell registrering ska inte gälla i Sverige

IR 1103380

Er referens: SE-71005761

INVÄNDARE

Ferrero S.P.A.
Piazzale Pioto Ferrero 1
12051 Alba
Italien

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 45086
104 30 Stockholm

INNEHAVARE

Dochirnie pidpriemstvo "Kondyterska korporatsiia "Roshen"
Elektrykiv vul., 26/9
Kiev 04176
Ukraina

OMBUD

Aros Patent
Box 1544
751 45 Uppsala

~~Exp. Patent- och registreringsverket~~
2014-06-12

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av 5 kap. 15 § varumärkeslagen (2010:1877) att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen inte ska gälla i Sverige.

ÄRENDET

Invändningen avser giltigheten i Sverige av den internationella registreringen FINE CHOCOLATE ROSHEN SINCE 1996 CLASSIC, återgivet nedan, med registreringsnummer 1103380, registrerad för följande varor:

Klass 30: Chocolate.



Transliteration of the mark: EKSTRACHORNYI. Translation of the mark: Extra black. The mark consists of the graphical and literal elements; the graphical elements include the images of chocolate bars, nut, raisins and grapes; the mark also includes the word combination "FINE CHOCOLATE ROSHEN SINCE 1996 CLASSIC EKSTRACHORNYI" in Latin and Cyrillic characters which is written with the original fonts. Black, brown, yellow, pantone 226, green and violet.

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

Den internationella registreringen ROCHER med giltighet i Sverige, med registreringsnummer 688261, registrerad för följande varor:

Klass 30: Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and milled cereal products (except for fodder); bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; cooking salt, mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice for refreshment, cocoa, cocoa products, namely paste for cocoa drinks, chocolate paste, toppings and, particularly, chocolate toppings, chocolate, pralines, chocolate articles for use as Christmas tree decorations, food products consisting of an edible chocolate casing filled with alcohol, sweet products, pastries, including fine and long-life pastries; chewing gum, sugar-free chewing gum, sugar-free sweets.

Den internationella registreringen ROCHER med giltighet i Sverige, återgivet nedan, med registreringsnummer 799546, registrerad för följande varor:

Klass 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and milled cereal products (except for fodder); bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; cooking salt, mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice for refreshment, cocoa, cocoa products, namely paste for cocoa beverages, chocolate paste, toppings and, including, chocolate toppings, chocolate, pralines, chocolate articles for Christmas-tree decorations, food products consisting of an edible chocolate casing filled with an alcoholic liquid, sweet products, pastries, including fine pastry and longlife pastry; chewing-gum, sugarless chewing gum, sugarless candies.



Gold, red, white, green, light brown, yellow. The mark consists in an oval imprint arranged horizontally and bordered by a thick gold line on a white background, with in its interior a double line of varying widths coloured gold and red; in the centre the denomination, FERRERO ROCHER, of which the word FERRERO forms part of the applicant's commercial name, in original upper-case brown type; below, superimposed on the border line, the image of a chocolate with gold wrapping set in a gold and brown Swedish-style paper cup; on the top of the chocolate, an oval imprint arranged horizontally, with an outer gold line and a fine red inner line and a white fill containing in the centre the denomination FERRERO ROCHER, arranged on two lines, in original brown upper-case type; on the left a partial representation of a brown and light brown unwrapped praline; on the right a representation of a light brown and yellow hazelnut with a green leaf; all on a white background.

Invändarens utveckling av talan

Till stöd för sin invändning har invändaren i huvudsak anfört följande Det föreligger varuslagsidentitet märkena emellan. Eftersom de figurativa delarna i den internationella registreringen nr 1103380, FINE CHOCOLATE ROSHEN SINCE 1996 CLASSIC, är rent beskrivande för själva varan (choklad) samt rent dekorativa kommer de av konsumenterna inte att upplevas som en del av varumärket. Istället kommer konsumenterna att enbart uppleva de figurativa delarna som ett förtydligande av vilken typ av produkt som marknadsförs samt som just ren dekoration. Detta gäller även de rent beskrivande orden FINE CHOCOLATE och SINCE 1996 CLASSIC. Därmed har samtliga av dessa element en underordnad betydelse med resultatet att bedömningen av om det föreligger märkeslikhet ska fokusera på orden ROSHEN och ROCHER samt FERRERO ROCHER. ROSHEN är även skrivet med betydligt större bokstäver än resterande ord vilket gör att konsumenterna framförallt ser detta ord när de uppmärksammar innehavarens internationella registrering. Det kyrilliska ord som ingår i märket kan inte läsas eller uttalas av den genomsnittlige svenske konsumenten och med tanke på att kyrilliska bokstäver skiljer sig så pass mycket från de latinska, uppfattas dessa inte som ett ord utan snarare som en del av förpackningen. Visuellt är märkena ROSHEN, ROCHER och FERRERO ROCHER väldigt lika.

Endast två bokstäver skiljer ROSHEN och ROCHER åt (S/C och N/R). De inledande bokstäverna RO- är identiska och ökar risken för förväxling eftersom konsumenter läser från vänster till höger och därmed lägger mer fokus på början av ett ord. Konsumenterna kommer enbart att uttala ROSHEN när de hänvisar till innehavarens märke. Därmed ska den fonetiska bedömningen fokuseras på just denna del i märket. Fonetiskt är märkena väldigt lika. Orden består av samma antal stavelser samt att bokstavkombinationen –SH– och –CH– uttalas identiskt. De sista bokstäverna i märkena –N respektive –R har ett mjukt uttal vilket gör att dessa bokstäver inte uppfattas tydligt av konsumenterna, vilka kommer därmed att uppfatta märkena uttalsmässigt som näst intill identiska.

Invändaren har bifogat följande avgörande till stöd för invändningen:

- Danmark den 25 augusti 2010
Bedömda varumärken: IR 900391 ROSHEN./IR 688261 ROCHER
- Albanien den 13 mars 2013
Bedömda varumärken: IR 1020077 ROSHEN./IR ROCHER och IR 799546 FERRERO ROCHER
- Slovakien den 13 februari 2012
Bedömda varumärken IR 102077 ROSHEN./IR 688261 ROCHER
- Slovenien den 22 juni
Bedömda varumärken: IR 1020077 ROSHEN./IR 688261 ROCHER
- Rumänien den 21 november 2011
Bedömda varumärken: IR 1020077 ROSHEN./IR 688261 ROCHER
- Tyskland den 10 augusti 2011
Interimiskt förbud meddelat Dotchirne Pidpriemstvo Kondyterska Korporatzia Roshen att importera chokladpraliner till Tyskland. Förbudet meddelades på yrkande av Ferrero Deutschland GmbH. Grunden för yrkandet utgjorde av varumärket ROCHER.
- Norge den 14 januari
Bedömda varumärken: IR 1020077 ROSHEN./IR 688261 ROCHER

Innehavarens utveckling av talan

Innehavaren bestrider invändningen och har i huvudsak anfört följande. Bedömda i sina respektive helheter, skiljer sig märkena åt visuellt, fonetiskt och konceptuellt. Innehavarens märke består av fler ord FINE, CHOCOLATE, ROSHEN, SINCE, 1996 och CLASSIC, ordet EKSTRACHORNYI i kyrilliska bokstäver och flera figurmoment. Enbart det kyrilliska ordet i kombination med figurmomenten som helhet besitter särskiljningsförmåga och således kan det sökta märket, såsom invändaren framhåller, inte anses rent beskrivande ens om man skulle undanta orddelen ROSHEN. I överensstämmelse med befintlig praxis att ett utländskt ord ses som ett fantasiord, vilket alltid har särskiljningsförmåga har det kyrilliska ordet särskiljningsförmåga. Ett sådant ord är suggestivt, dvs. ger en indikation på någon slags koppling till annat land – utan att uppge det geografiska ursprunget – fråntar inte dess prägel som fantasiord. Även om man skulle jämföra invändarens märke ROCHER enbart med orddelen ROSHEN i innehavarens märke så är de olika. Båda orden är tvåstaviga och det är den andra stavelsen som är den dominerande då den består av dubbelt så många bokstäver, fyra istället för två.

SKÄL

Invändningen utgör därmed hinder mot att den internationella varumärkesregistreringen gäller i Sverige.

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, bland annat 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 tjänstekategorin (se EU-domstolens dom i mål C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

PRV gör följande bedömning

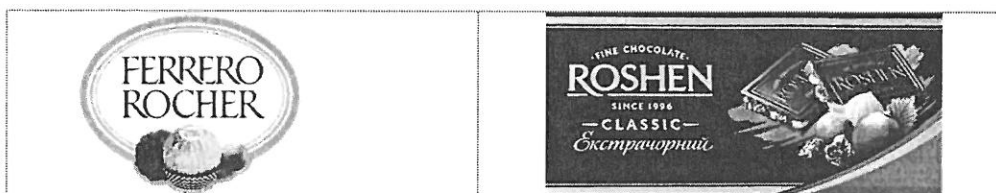
Invändaren har åberopat flera kännetecken till stöd för sin invändning. Av processekonomiska skäl kommer prövningen inledningsvis begränsas till att avse det av invändarens varumärken som ligger närmast innehavarens registrering, nämligen den internationella registreringen nr. 799546.

Såväl innehavarens märke som det av invändaren åberopade märket avser *chocolate* i klass 30. De motstående märkena avser därmed identiska varor.

De kännetecken som ska jämföra är följande:

Invändarens märken:

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, men även till grossister och näringsidkare.

Innehavarens märke består av en rektangulär innehållandes texten FINE CHOCOLATE ROSHEN SINCE 1996 CLASSIC samt ett ord med kyrilliska bokstäver. Samtliga ord är skrivna i guld. Såsom understruket samt på grund av dess storlek är ordet ROCHER framträdande i märket. Märket innehåller därutöver två stycken bruna chokladstycken, russin, röda druvor, och en hasselnött med två blad. Märkets huvudfärg är svart. Två gyllene linjer vid högra och nedre kanten ramar in märkets text. Nederst till högra kanten befinner sig en ljus röd treangel med en krökt gul linje. Invändarens märke består en oval ring med texten FERRERO ROCHER samt under ordet ROCHER en sfärisk brun chokladpralin, en guldinslagen objekt av likande form som chokladpralinen samt en hasselnött med blad. Den ovala ringen består av tre ringar, de två yttersta är gyllene och den innersta röd.

De motstående märkena innehåller hasselnötter med blad och choklad. I båda märkena intar såväl orden ROSHEN respektive ROCHER en framträdande ställning. Vad gäller märkesordens språkliga uppbyggnad har dessa ord samma antal bokstäver och stavelser. De inledande bokstäverna, RO-, är identiska. Efterleden i båda märkena inleds av visuellt, och framförallt fonetiskt sett, liknande bokstavkombinationer –SHE– respektive –CHE–. Varken att slutbokstäverna skiljer sig åt, –N respektive –R, eller märkenas figurativa utformning anses distansera märkena tillräckligt i visuellt eller fonetiskt hänseende.

Ordet ROCHER översätts till klippa eller klippvägg (Jmf. Nordstedts stora fransk-svenska ordbok, nättupplaga, åtkomst 2014-06-11). Den svenska omsättningskretsen har inte tillräckliga kunskaper i det franska språket för att förstå lydelsens begreppsmässiga betydelse och därmed finns det inte något stöd för att invändarens märke ger upphov till associationer till klippa eller klippvägg. Den svenska omsättningskretsen har inte heller tillräckliga kunskaper i det kyrilliska alfabetet för att kunna förstå eller ens läsa ut ordets latinska stavning, EKSTRACHORNYI. Enligt WIPO:s databas beskrivning av märket betyder märket *extra mörk*. Båda märkena ger tydliga associationer till chokladprodukter. Därmed föreligger begreppsmässig likhet.

Sammantaget föreligger fonetisk, visuell och begreppsmässig likhet märkena emellan. Innehavarens märkes figurativa utformning föranleder ingen annan bedömning.

Trots att invändarens märkes figurativa utformning som genom avbildning av en chokladpralin antyder varans art har detta märke särskiljningsförmåga av normalgraden då dess språkliga innebörd inte kan sättas i samband med de aktuella varorna.

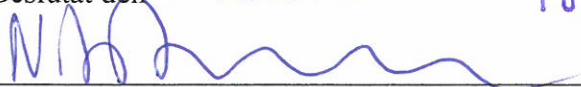
Med beaktande av föreliggande varuslagsidentitet och föreliggande märkeslikheten finner PRV vid en helhetsbedömning, att innehavarens internationella registrering och invändarens åberopade kombinerade ord- och figurmärke FERRERO ROCHER är förväxlingsbara.

Vid dessa förhållanden saknas anledning av pröva huruvida invändarens övriga varumärken utgör hinder mot innehavarens registrering.

Invändningen utgör därmed hinder mot att den internationella varumärkesregistreringen gäller i Sverige.

Beslutat den

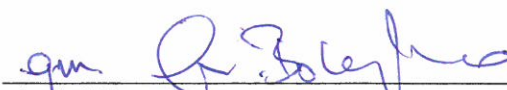
~~12 JUN 2014~~



Nina Isaksson

Omxpedierat
10 SEP 2014

André Bosse


André Bosse

ANTHONY BOLEJKO

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.