

Invändningsärende nr 1126212/001
Er referens: T41400044SE000

Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu
"LUDING"
Ryabinovaya street, 55, building 3
RU-121471 Moskva
Ryska federationen

Registrering nr 1126212

INVÄNDARE

Scotch Whisky Association
20 Atholl Crescent
Edinburgh
EH3 8HF
Storbritannien

OMBUD

Zacco Sweden AB
P.O. Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu "LUDING"
Ryabinovaya street, 55, building 3
RU-121471 Moskva
Ryska federationen

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser giltigheten i Sverige av den internationella registreringen SIR EAMON, med registreringsnummer 1126212, registrerad för bland annat följande varor (för fullständig varu- och tjänsteförteckning se bilaga 1):

Klass 33: Alcoholic beverages (except beers); alcoholic beverages containing fruit; alcoholic beverages, except beer; alcoholic essences; alcoholic extracts; anise [liqueur]; anisette [liqueur]; aperitifs; arrack [arak]; bitters; brandy; cider; cocktails; curacao; digesters [liqueurs and spirits]; distilled beverages; fruit extracts, alcoholic; gin; kirsch; liqueurs; mead [hydromel]; peppermint

liqueurs; perry; piquette; pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based; rice alcohol; rum; sake; spirits [beverages]; vodka; whisky; wine.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas för samtliga varor i klass 33.

Som grund för att innehavarens internationella registrering inte ska gälla i Sverige för de ovanförda varor i klass 33 anför invändaren i huvudsak följande. Innehavarens registrering är ägnad att vilseleda allmänheten i fråga om varans art, kvalitet och geografisk ursprung. Förledet SIR är ett engelskt ord som ursprungligen var en beteckning på brittisk person med adlig bakgrund. Förledet SIR uppfattas därmed av genomsnittliga svenska konsumenter i detta sammanhang som beteckning på en adlig eller i högre rang stående brittisk person. Ett varumärke med förledet SIR kommer otvetydigt av svenska konsumenter att associeras med Storbritannien. EAMON är ett namn med brittiskt ursprung och associerar även det naturligt till Storbritannien. Innehavarens märke ger därmed intryck av att produkterna har sitt geografiska ursprung i Storbritannien och för whiskyprodukter mer specifikt i Skottland. Förledet SIR är vanligt förekommande i varumärken för whisky. Innehavaren är dock ett ryskt företag och kan mycket väl tänkas producera whisky i sitt hemland. *Scotch Whisky* är ett etablerat begrepp för whisky med ursprung i Skottland och därmed en produkt av viss kvalitet då drycken whisky allmänt anses ha sitt ursprung i Skottland. Konsumenter kommer naturligt uppfatta att produkter marknadsförda under ett märke för whisky som ger associationer till Storbritannien och Skottland uppfyller en viss kvalitet som är förknippat med begreppet *Scotch Whisky*. Till stöd för sin talan har invändaren kommit in med ett urval av whiskymärken innehållande förledet SIR.

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

SKÄL

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

Innehavarens märke består av lydelsen SIR EAMON. Märkesordet SIR är dels ett allmänt tilltalsord med betydelsen *min herre*, dels i Storbritannien ett prefix förenat med värdigheten av *baronet* och *knight* och alltid placerat framför förnamnet (jfr. Nationalencyklopedins nätutgåva, åtkomst 2014-11-12). Märkesordet EAMON är ett tilltalsnamn som förekommer mest i engelskspråkiga länder. Märkets lydelse sett i sin helhet kan möjligen framkalla associationer till den brittiska kulturen och en brittisk adlig person, bland den svenska omsättningskretsen. Den svenska omsättningskretsen kommer dock inte att uppfatta lydelsen som angivande för varornas art, kvalitet eller geografiska ursprung. Inte heller har det visats föreligga någon annan omständighet som medför att varumärket är vilseledande enligt 2 kap. 7 § första stycket 2 varumärkeslagen. Märket kan därmed inte hävas på denna grund.

Den omständigheten att märkesdelen SIR används i stor omfattning för skotsk whisky föranleder ingen annan bedömning.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot internationella registreringens giltighet i Sverige. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat den 2014-12-17

Martin Berger

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.

Bilaga 1:

Registreringsnummer: 1126212

Registrerad hos 2012-06-26
WIPO

Ansökningsnummer: 1126212

Designeringsdatum 2012-06-26

SIR EAMON

Klassificering

- 32:** Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages; aerated water; aloe vera drinks, non-alcoholic; aperitifs, non-alcoholic; beer; beer wort; cider, non-alcoholic; cocktails, non-alcoholic; essences for making beverages; extracts of hops for making beer; fruit juices; fruit nectars, non-alcoholic; ginger beer; grape must, unfermented; isotonic beverages; kvass [non-alcoholic beverage]; lemonades; lithia water; malt beer; malt wort; milk of almonds [beverage]; mineral water [beverages]; must; non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice beverages; non-alcoholic honey-based beverages; orgeat; pastilles for effervescing beverages; peanut milk [non-alcoholic beverage]; powders for effervescing beverages; preparations for making aerated water; preparations for making beverages; preparations for making liqueurs; preparations for making mineral water; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; seltzer water; sherbets [beverages]; smoothies; soda water; syrups for beverages; syrups for lemonade; table waters; tomato juice [beverage]; vegetable juices [beverages]; waters [beverages]; whey beverages.
- 33:** Alcoholic beverages (except beers); alcoholic beverages containing fruit; alcoholic beverages, except beer; alcoholic essences; alcoholic extracts; anise [liqueur]; anisette [liqueur]; aperitifs; arrack [arak]; bitters; brandy; cider; cocktails; curacao; digesters [liqueurs and spirits]; distilled beverages; fruit extracts, alcoholic; gin; kirsch; liqueurs; mead [hydromel]; peppermint liqueurs; perry; piquette; pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based; rice alcohol; rum; sake; spirits [beverages]; vodka; whisky; wine.
- 35:** Advertising; business management; business administration; office functions; administrative processing of purchase orders; advertising agencies; advertising by mail order; advisory services for business management; arranging newspaper subscriptions for others; arranging subscriptions to telecommunication services for others; auctioneering; auditing; bill-posting; bookkeeping; business appraisals; business information; business inquiries; business investigations; business management and organization consultancy; business management assistance; business management consultancy; business management of hotels; business management of performing artists; business management of sports people; business organization consultancy; business research; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; commercial information agencies; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; commercial or industrial management assistance; compilation of information into computer databases; compilation of statistics; computerized file management; cost price analysis; data search in computer files for others; demonstration of goods; direct mail advertising; dissemination of advertising matter; distribution of samples; document reproduction; drawing up of statements of accounts; economic forecasting; efficiency experts; employment agencies; import-export agencies; invoicing; layout services for advertising purposes; marketing; marketing research; marketing studies; modelling for advertising or sales promotion; news clipping services; office machines and equipment rental; on-line advertising on a computer network; opinion polling; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of fashion shows for promotional purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; outsourcing services [business assistance]; payroll preparation; personnel management consultancy; personnel recruitment; photocopying services; presentation of goods on communication media, for retail purposes; price comparison services; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; production of advertising films; professional business consultancy; psychological testing for the selection of personnel; public relations; publication of publicity texts; publicity columns preparation; publicity material rental; radio advertising; relocation services for businesses; rental of advertising space; rental of advertising time on communication media; rental of photocopying machines; rental of vending machines; sales promotion for others; secretarial services; shop window dressing; shorthand; sponsorship search; systemization of information into computer databases; tax preparation; telemarketing services; telephone answering for unavailable subscribers; television advertising; transcription; typing; updating of advertising material; word processing; writing of publicity texts.
- 39:** Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement; air transport; aircraft rental; ambulance transport; arranging of cruises; arranging of tours; barge transport; boat rental; boat storage; boat transport; booking of seats for travel; bottling services; bus transport; car parking; car rental; car transport; carting; chauffeur services; courier services [messages or merchandise]; delivery of goods; delivery of goods by mail order; delivery of newspapers; distribution of energy; electricity distribution; escorting of travelers; ferry-boat transport; flower delivery; franking of mail; freight [shipping of goods]; freight brokerage [forwarding (Am.)]; freight forwarding; freighting; garage rental; guarded transport of valuables; hauling; horse rental; ice-breaking; launching of satellites for others; lighterage services; marine transport; message delivery; motor coach rental; operating canal locks; packaging of goods; parcel delivery; parking place rental; passenger transport; piloting; pleasure boat transport; portage; railway coach rental; railway transport; railway truck rental; refloating of ships; refrigerator rental; removal services; rental of diving bells; rental of diving suits; rental of freezers; rental of motor racing cars; rental of storage containers; rental of vehicle roof racks; rental of warehouses; rental of wheelchairs; rescue operations [transport]; river transport; salvage of ships;

salvaging; shipbrokerage; sightseeing [tourism]; stevedoring; storage; storage information; storage of goods; streetcar transport; taxi transport; towing; traffic information; transport and storage of trash; transport brokerage; transport by pipeline; transport of travelers; transport reservation; transportation information; travel reservation; underwater salvage; unloading cargo; vehicle breakdown assistance [towing]; vehicle rental; water distribution; water supplying; wrapping of goods.

43: Services for providing food and drink; temporary accommodation; accommodation bureaux [hotels, boarding houses]; bar services; boarding for animals; boarding house bookings; boarding houses; cafeterias; cafes; canteens; day-nurseries [creches]; food and drink catering; holiday camp services [lodging]; hotel reservations; hotels; motels; providing campground facilities; rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental of cooking apparatus; rental of drinking water dispensers; rental of meeting rooms; rental of temporary accommodation; rental of tents; rental of transportable buildings; restaurants; retirement homes; self-service restaurants; snack-bars; temporary accommodation reservations; tourist homes.

Prioritet

Begärd från Ryska federationen 2012-06-14,20212719672

Innehavare

Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu "LUDING", Ryabinovaya street, 55, building 3, RU-121471 Moscow, Russian federation

WIPO Ombud

Grigoryeva Anna reg. No755, p.o. box 21 for Grigoryeva Ann, RU-125476 Moscow, Russian federation