

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2014/00138/01

W Sweden AB
Box 1048
269 21 Båstad

Registrering nr 520755

INVÄNDARECaves D'Esclans
Frankrike**OMBUD**Heidenstam Legal Advokat AB
Kaptensgatan 12
114 57 Stockholm**INNEHAVARE**W Sweden AB
Box 1048
269 21 Båstad

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket WHISPERING ANGEL (i figur, se nedan) med registreringsnummer 520755:



Märket är utfört i svartvitt.

Klass 14: Klockor, smycken av ädla metaller, armbandsur, bijouterier.

Klass 18: Damväskor av skinn och konstmaterial, väskor av skinn och konstmaterial, resväskor, piskor.

Klass 25 Underkläder för dam och herr, nattlinnen, pyjamasar, skjortor, blusar, sandaler, damkappor av ull och konstmaterial, halsdukar av ull och konstmaterial, damstrumpor:

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

WHISPERING ANGEL

Internationell registrering. nr. 927191.

Klass 33: Vin



Internationell registrering. nr. 997262
Märket är utfört i svartvitt.

Klass 33: Vin

Vidare har invändaren anført att varumärkena är väl ansedda och att användningen av innehavarens märke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknens särskiljningsförmåga eller anseende.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen.

Invändarens utveckling av talan

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. Vingården Chateau d'Esclans uppfördes i mitten av 1800-talet och är belägen i Provence, Frankrike. Den nuvarande ägaren, Sacha Lichine, förvärvade vingården år 2006 och har sedan dess producerat vin och då främst rosévin. Ett av dessa roséviner är ett rosévin benämnt WHISPERING ANGEL. Sedan lanseringen i Frankrike har WHISPERING ANGEL rönt stor uppmärksamhet och blivit mycket uppskattat och idag marknadsförs och säljs vinet på många ställen runt om i världen. Sedan år 2010 importerar Haugen-Gruppen AB Whispering Angel till Sverige där det bl.a. säljs på Systembolaget.

WHISPERING ANGEL har erhållit ett antal utmärkelser i länder såsom Kanada, USA, Storbritannien, Spanien, Frankrike och Hong Kong samt även mycket goda vitsord. WHISPERING ANGEL har även blivit omskriven i media både i Sverige och utomlands. Förutom att WHISPERING ANGEL marknadsförs och säljs hos Systembolaget marknadsförs och säljs även WHISPERING ANGEL hos flera grossister i Sverige såsom Svensk Cater, Mårdskog & Lindquist, Martin&Servera och Menigo. WHISPERING ANGEL förekommer även i sortimentet för drycker vid flera restauranger i Sverige. Vinordic är Norra Europas största fackmessa för Hotell-, Restaurang, storkök, fast food, vin, öl sprit och cider. I april 2014 utlyste Haugen-Gruppen i samband med Vinordic en tävling där deltagarna skulle posta en bild på Facebook eller Instagram. För att tävlingen skulle kunna genomföras skapades en Facebook sida benämnd Whispering Angel.

Sedan Haugen-Gruppen började importera Whispering Angel till Sverige har försäljningen ökat för varje år. Angels dramatiska försäljningsökning från 468 flaskor år 2010 till 2 412 flaskor år 2014 vilket motsvarar en ökning av omsättningen från 2 832 EURO år 2010 till 18 745 EURO år 2014.

Genom den omfattande användningen av varumärkena WHISPERING ANGEL både som figur och ordvarumärke är varumärkena att anse som inarbetade och har härigenom erhållit en förstärkt kännedomskraft.

Vid en jämförelse mellan innehavarens och invändarens märken framgår det att invändarens ordmärke förekommer i sin helhet i innehavarens figurvarumärke. Då ordvarumärket WHISPERING ANGEL även har skydd mot benämningar som skrivs i ett annat typsnitt än det neutrala typsnitt som ordvarumärket WHISPERING ANGEL är skrivet i föreligger det således både visuell och fonetisk identitet mellan varumärkena.

Innehavarens varor, för vilka varumärket WHISPERING ANGEL registrerats för, mot samma eller i vart fall liknande målgrupp som invändarens varumärken WHISPERING ANGEL i ord och figur. Anledningen härtill är att det är vanligt förekommande att kvinnor köper och dricker rosévin och att det även är kvinnor som både köper och bär ädla smycken och skinn väskor. Vidare omfattar innehavarens varumärke underkläder, nattlinnen, blusar och strumpor för damer. De varor för vilka de aktuella varumärkena är registrerade för kan således sägas komplettera varandra.

Den relevanta omsättningskretsen avseende innehavarens varumärke är främst kvinnor men även män i vuxen ålder och torde således vara densamma eller i vart fall liknande som för varumärket WHISPERING ANGEL i figur och ord. De varor som varumärkena WHISPERING ANGEL i figur och ord är registrerade och används för d.v.s. rosévin, går väl ihop och kan mycket väl associeras med både äkta smycken, väskor av skinn och underkläder för damer för vilket innehavarens varumärke WHISPERING ANGEL är registrerat för. Mot bakgrund av att det föreligger en märkesidentitet mellan ordvarumärket WHISPERING ANGEL och innehavarens varumärke samt en näst intill märkesidentitet mellan figurvarumärket WHISPERING ANGEL och innehavarens varumärke så skulle således omsättningskretsen kunna få uppfattningen att det föreligger ett samband mellan de varor som marknadsförs under varumärkena WHISPERING ANGEL i figur och ord och de varor som innehavaren låtit registrera varumärket WHISPERING ANGEL för. En sådan användning av innehavarens varumärke WHISPERING ANGEL skulle dra otillbörlig fördel av, eller vara till förfång för de äldre varumärkena WHISPERING ANGEL i figur och ords särskiljningsförmåga eller renommé. Det skall här tilläggas att innehavaren även använder

varumärket WHISPERING ANGEL för marknadsföring av sexleksaker vilket ytterligare är till förfång för varumärkena WHISPERING ANGEL:s i figur och ord mycket goda renommé.

Beträffande den undersökning som innehavaren har låtit göra ifrågasätter invändaren både dess tillförlitlighet och relevans och det måste således starkt ifrågasättas vilket värde undersökningen kan tillräknas. Först och främst noteras att undersökningen endast omfattar 100 respondenter vilket är alltför lågt antal enligt den praxis som bl.a. utformats vid OHIM. Vidare kan undersökningen inte anses utförd med ett representativt urval av den svenska befolkningen då den endast omfattar personer i Stockholm. Det finns inte heller någon information om vilka frågor som ställdes i undersökningen och på vilket sätt frågorna ställdes. Invändarens inställning är således att resultatet från undersökningen inte kan läggas till grund för PRVs bedömning i det pågående invändningsärendet.

Invändaren har bifogat följande material.

- Utdrag från systembolagets hemsida.
- Förteckning över utmärkelser som Whispering Angel har erhållit samt goda vitsord från skribenter utomlands.
- Bloggar.
- Artiklar: Gods & Gårdar - år 2014; SvD Perfect Guide - år 2014; Svd Mat & Vin - år 2014; Vinbanlcn - år 2013; ÖP-år 2013; Svensk Press - år 2014; Gourmet nr 4 - år 2014.
- Forum på nätet: Finewines.se - år 2013; Rottellervitt.se - år 2014; Motivation.se - år 2014; LivetsGoda.se - år 2014; Munskanlcarnailund.se - år 2011; Vinbanlcn- år 2013.
- Utdrag från gossisters och näthandlares hemsidor.
- Vinlistor från restauranger.
- Utdrag från Facebksida.
- Bild från Vinordic, år 2014.
- Bilder från vinmässan Chateau Grand Cru i Örebro i mars 2015.
- Tävlingsfolder, år 2014
- Tablå över Haugen-Gruppens omsättning av Whispering Angel under åren 2010-2014.
- Sökning på Google.
- Artiklar från internationell press.
- Skärmdump från Whispering Angels svenska hemsida där det framgår att W Swedens varumärke Whispering Angel används i samband med marknadsföring och försäljning av sexleksaker

Innehavarens utveckling av bestridandet

Märkena är inte förväxlingsbara då det ej föreligger varuslaglighet. Invändarens märke är inte väl ansett. Innehavaren har utfört en oberoende enkät undersökning i Stockholm där 100 personer tillfrågades ute på stan, ingen av dessa 100 personer kände till WHISPERING ANGEL som varumärke ej heller vad det kunde vara för produkt. Att invändaren sålde 2412 flaskor (1.809 liter) 2014 är till att jämföras med Systembolaget som sålde c:a 10,8 miljoner liter rosévin 2014. Det rosévin som sålde mest 2014 var Mulderbosch Rose som sålde c:a 1 miljon liter, då är ett varumärke som säljer 1.809 liter en liten och okänd utövare på den svenska rosévinsmarknaden.

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 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).

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 skäligen 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).

PRV gör följande bedömning

Invändaren har gjort gällande att dennes varumärken är väl kända och att det därmed förvärvat ett utökat skyddsomfång. Vidare har anförts att användningen av innehavarens varumärke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Av det ingivna materialet framgår att varumärket WHISPERING ANGEL, både som ord och figurmärke använts som en beteckning för vin sedan år 2006 och att det även har förekommit vid marknadsföring i media/tidskrifter.

Enbart vad som framkommit om den tid och den omfattning som varumärkena WHISPERING ANGEL använts kan emellertid inte läggas till grund för slutsatsen att varumärkena är kända inom en betydande del av omsättningskretsen. Det finns vidare ingen utredning som visar hur stora investeringar som har gjorts för att marknadsföra märkena. Inte heller finns någon utredning om hur stor marknadsandel som de varor som tillhandahålls

under märkena har, eller i vad mån omsättningskretsen känner igen varumärkena WHISPERING ANGEL som ett kännetecken för vin.

Vid en samlad bedömning finner PRV att det material som presenterats inte kan ligga till grund för slutsatsen att varumärkena WHISPERING ANGEL är känt inom en betydande del av omsättningskretsen för vin. Innehavarens registrering kan därmed inte upphävas på den grunden att användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för det äldre märkets särskiljningsförmåga eller anseende. Materialet avseende märkenas användning ger inte heller stöd för att varumärket WHISPERING ANGEL förvärvat förstärkt känneteckenskraft såvitt avser de varor som registreringarna avser. Frågan om förväxling ska följaktligen bedömas med utgångspunkt i det skydd som genom märkenas ursprungliga känneteckenskraft följer av registreringarna

PRV gör följande bedömning vad gäller frågan om förväxling.

Invändarens märken avser varan vin, i klass 30 och innehavarens märke avser varor i klass 14, 18, och 25.

De motstående varuslagen är helt skilda till sin art och sitt syfte. I förevarande fall rör det sig inte om varor som har samma användningsområde eller som kompletterar eller konkurrerar med varandra. Inte heller i övrigt finns sådana beröringspunkter som gör att varuslagen kan betecknas som lika i varumärkesrättslig mening. En konsument kan ej förledas tro att det föreligger ett kommersiellt samband mellan varorna.

En förutsättning för att två kännetecken ska kunna vara förväxlingsbara är att de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Eftersom de motstående märkena inte avser varor av samma eller liknande slag är dessa inte heller förväxlingsbara.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska invändningen avslås.

Beslutat 2015-12-10

Martin Berger

Nina Isaksson

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.