

Invändningsärende nr 2014/0064/0001

Awapatent Aktiebolag
Junkersgatan 1
582 35 Linköping

Registrering nr 518383

INVÄNDARE

The Body Shop International Plc
Watersmead, Littlehampton
West Sussex BN17 7GP
Storbritannien

OMBUD

Baker & McKenzie Advokatbyrå Kommanditbolag
Vasagatan 7, Box 180
101 23 Stockholm

INNEHAVARE

THE FACESHOP CO., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
Republiken Korea

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Junkersgatan 1
582 35 Linköping

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 518383 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket THE FACE SHOP (i figur, se nedan) med registreringsnummer 518383:

THEFACESHOP

Märket är utfört i svartvitt.

Klass 3: Kosmetika, nämligen ansiktskräm, rengöringskräm, ögonskugga, ögonbrynspennor, underlagskräm, puder för ansikte, rouge och hudspray; sminkborttagningsmedel; icke-medicinska hudvårdspreparat, nämligen, krämer, lotioner, gel, toner, rengöringsmedel, skrubbedel, masker och peelingpreparat;

parfym; dofter, nämligen, cologne och aftershave; lotioner, nämligen, aftershavelotioner, ansiktslotioner, parfymade kroppslotioner, rengöringslotioner och fuktande hudlotioner; hudlotioner; närande krämer, nämligen, närande kroppskrämer, fuktande hudkrämer och krämer som bromsar åldrande; mascara; eyeliner; läppstift; underlagsmakeup; rengörande krämer; kompakta puder, solvårdspreparat (icke-medicinska); icke-medicinska hudkrämer för massage; nagelvårdspreparat; preparat för hårvård och hårstyling, nämligen schampo, balsam, finishingspray och -gel; hudtvål; kropprensmedel; preparat för blekning av tänder, nämligen, tandkräm; eteriska oljor, eteriska essenser

Klass 35: Grossistförsäljarstjänster avseende kosmetika; återförsäljningstjänster avseende kosmetika; agentstjänster (inköp- och försäljningsagenturtjänster) avseende kosmetika; kommersiella förmedlingstjänster avseende kosmetika; försäljningsarrangemang för kosmetika; upphandlingstjänster avseende kosmetika för andra (inköp av kosmetika för andra); marknadsföring av kosmetika för andra; import- och exportagentur för kosmetika; affärsinformationsbyråer avseende kosmetika; marknadsstudier avseende kosmetika; distribution/utdelning av kosmetiska varuprover; professionella affärskonsultationer i förhållande till kosmetiska produkter.

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

THE BODY SHOP

Varumärke nr. 217569.

Klass 3: Parfym, tvål, schamponeringsmedel, kosmetika, icke-medicinska toalettpreparat; hårfärgningsmedel, hårbalsam, hårlotioner, frisyrgelé och hårläggningspreparat; deodoranter; hårborttagningsmedel; antitranspirationsmedel; icke-medicinskt talk för toalettdamål, kosmetiska solpreparat; icke-medicinska massagepreparat; badtillsatser, badoljor och badsalter (ej för medicinska ändamål); rakpreparat; tandvårdsmedel; eteriska oljor; skönhetsmasker, ansiktsinpackningar; nagelvårdspreparat, nagellack; sandpappersfiler, pimpsten; bomull och bomullspinnar för kosmetiska ändamål.



Gemenskapsvarumärke nr. 003959251.
Märket är utfört i svartvitt.

- Klass 3: Kosmetika och hudvårdsprodukter, nämligen, grundsmink, täckpreparat, maskara, ögonskugga, ögat och/eller ögonbrynspennor, läppstift, läppennor, läppbalsam, ansiktspuder, sololjor, rouge, fuktbevarande medel, sminkborttagning; icke-medicinskt kroppspuder; hudtvålar; badgelé, badoljor, badsalt, badkulor och badbrustabletter; icke-medicinska hudvårdpreparat, nämligen, lotioner, krämer, rengöringsmedel, skrubbrämer, masker och tonerpulver; hårvårds- och frisyrpreparat, nämligen, schamponeringsmedel, hårbalsam, glansspray och geléer; personliga deodoranter, solpreparat; solskyddsoljor och -lotioner; rakpreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor; parfymer, eau de toilette, eteriska oljor för personligt bruk, parfymoljor; nagelvårdspreparat; nagellack; pimpsten, bomullspinnar och bomullstussar för icke-medicinska ändamål, alla för användning på kroppen; doftande rumsparfymer, rökelsepinnar, potpurri och doftpåsar; pudrade kosmetiska servetter; servetter impregnerade med lotioner; satsar och presentsatsar innehållande hud- och/eller hårvårdspreparat.
- Klass 21: Hårborstar; tvättsvampar för kroppen; luffasvampar; ljusstakar, ej av ädla metaller; kärl, burkar och ställ, ej av ädelmetall för att innehållet skall behålla sin arom; ryggkliare; sprejapparater; sminkdosor; tvålkoppar; tandborsthållare; tesilar; kosmetiska applikatorer och tillbehör, nämligen ansikts-/kroppsborstar, sminkborstar, ögonborstar och -kammor, skumapplikatorer, sminksvampar och pudervippor.
- Klass 35: Detaljisttjänster, direktanslutna detaljisttjänster, telefonshopping i hemmet, och shoppingfester i hemmet avseende skönhetsprodukter, kosmetika, toalettartiklar, hudvårdspreparat, hårvårdspreparat, dofter, och personliga vårdprodukter; datoriserade direktanslutna beställningstjänster avseende skönhetsprodukter, kosmetika, hudvårdspreparat, dofter och tillhörande produkter.

THE BODY SHOP

Gemenskapsvarumärke nr. 003957651.
Märket är utfört i svartvitt.

- Klass 3: Kosmetika och hudvårdsprodukter, nämligen, grundsmink, täckpreparat, maskara, ögonskugga, ögat och/eller ögonbrynspennor, läppstift, läppennor, läppbalsam, ansiktspuder, sololjor, rouge, fuktbevarande medel, sminkborttagning; icke-medicinskt kroppspuder; hudtvålar; badgelé, badoljor, badsalt, badkulor och badbrustabletter; icke-medicinska hudvårdpreparat, nämligen, lotioner, krämer, rengöringsmedel, skrubbrämer, masker och tonerpulver; hårvårds- och frisyrpreparat, nämligen, schamponeringsmedel, hårbalsam, glansspray och geléer; deodoranter för personligt bruk; solbrännefrämjande preparat; solskyddsoljor och -lotioner; rakpreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor; parfymer, eau de toilette, eteriska oljor för personligt bruk, parfymoljor; nagelvårdspreparat; nagellack; pimpsten, bomullspinnar och bomullstussar för icke-medicinska ändamål, alla för användning på kroppen; doftande

rumsparfymer, rökelsepinnar, potpurri och doftpåsar; pudrade kosmetiska servetter; servetter impregnerade med lotioner; satser och presentsatser innehållande hud- och/eller hårvårdspreparat.

- Klass 21: Hårborstar; tvättsvampar för kroppen; luffasvampar; ljusstakar, ej av ädla metaller; kärl, burkar och ställ, ej av ädelmetall för att innehållet skall behålla sin arom; ryggkliare; sprejapparater; sminkdosor; tvålkoppar; tandborsthållare; tesilar; kosmetiska applikatorer och tillbehör, nämligen ansikts-/kroppsborstar, sminkborstar, ögonborstar och -kammar, skumapplikatorer, sminksvampar och pudervippor.
- Klass 35: Detaljisttjänster, direktanslutna detaljisttjänster, telefonshopping i hemmet, och shoppingfester i hemmet avseende skönhetsprodukter, kosmetika, toalettartiklar, hudvårdspreparat, hårvårdspreparat, dofter, och personliga vårdprodukter; datoriserade direktanslutna beställningstjänster avseende skönhetsprodukter, kosmetika, hudvårdspreparat, dofter och tillhörande produkter.

THE BODY SHOP

Gemenskapsvarumärke nr. 002305175.

- Klass 35: Detaljhandelstjänster med hänsyn till skönhetsprodukter, toalettartiklar, kosmetika, smink, hårvårdspreparat, parfymer, hudvårdspreparat, deodoranter och antiperspiranter; tjänster avseende etablering av företag och detaljhandelsbutiker; tjänster avseende reklam och framtagning och distribution av reklammaterial; företagsledningstjänster.
- Klass 36: Penninginsamlingar för välgörande ändamål.
- Klass 42 Administration av kultur- och utbildningsbelöningsprogram och humanitära stipendier och belöningsprogram; finansiella tjänster inkluderande tillhandahållande av utbildningsstipendier, universitetsstipendier och humanitära stipendier via kultur- och utbildningsprogram; undervisning/utbildning och handledning/instruktion inkluderande ledning av utbildningsseminarier, konferenser och studiecirklar inom området för filantropisk, humanitär och tjänsteverksamhet; ökning av allmänhetens medvetenhet om behovet av kultur-, humanitära och utbildningsprogram som inriktar sig på frågor som orättvisa, fattigdom och universella mänskliga rättigheter.

THE BODY SHOP

Gemenskapsvarumärke nr. 001980416.

- Klass 3: Parfymer, tvål, schampo, kosmetika, icke-medicinska toalettpreparat; hårfärgningsmedel; hårbalsam, hårfärgningsmedel, hårlotioner eller hårfriseringspreparat; deodoranter; hårborttagningspreparat; antiperspiranter; icke-medicinska talkpulver för toalettbruk; solningspreparat (kosmetika), hudvårdspreparat för solning, solskyddspreparat; icke-medicinska massagepreparat; badtillsatser, badoljor eller badsalter, ej för medicinska

ändamål; rakpreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor; eteriska oljor; skönhetsmasker, ansiktsmasker, nagelvårdspreparat, nagellack; pimpsten, bomullspinnar; bomull för icke-medicinska ändamål; parfymerade artiklar, samtliga för parfymändamål, potpurri, puderimpregnerat papper för kosmetiskt bruk, slipmedel för personligt bruk; alla tidigare nämnda varor ingående i klass 3.

Klass 21: Skålar, fat, lådor av glas och metall, behållare för hushålls- eller köksbruk, flaskor, kannor, vaser; skönhetsboxar, picknickkorgar, porslinsvaror, krukor och blomkrukor; tvålfat, askar och utmatare, bordsvaror inkluderande glasunderlägg och ljusstakar; borstar inkluderande toalettborstar; luffasvampar och tvättsvampar; teserviser, tallrikar, drickskärl inkluderande koppar och muggar; glasvaror inkluderande glasbringare, burkar, kannor och inomhusterrarier; köksredskap inkluderande skärbrädor, formar, handdrivna kvarnar och kryddsatser; kosmetiska redskap inkluderande kammar och kamfodral, ögonbrynsborstar, anordningar för borttagning av smink, kompakt puder, pudervippor, rakborstar och deras ställ, tandborstar, tandpetare, toalettfordral och redskap; rökelsekar och sprayer, evaporatorer och deodorantapparater, ej ingående i andra klasser; konstföremål av porslin, terrakotta eller glas, skohorn; vattenkannor; alla tidigare nämnda varor ingående i klass 21.

Klass 42: Forskning, utveckling och tillhandahållande av information avseende och rådgivning avseende kosmetika, hud och hårvårdspreparat.

Innehavaren av märket bestrider grunden för invändningen.

Invändarens utveckling av talan

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. Invändaren är ett gammalt välrenommerat kosmetikföretag som är känt för sin affärsidé att sälja produkter som består av naturliga vegetabiliska ämnen. Inga produkter testas på djur och alla förpackningar är återvinningsbara.

Till följd av långvarig och omfattande användning är THE BODY SHOP ett välkänt varumärke i Sverige och inom EU. Detta medför att varumärket åtnjuter ett utökat skyddsomfång. Invändaren har sedan 1976 bedrivit verksamhet under varumärket THE BODY SHOP. Sedan 1978 har verksamheten bedrivits i internationell skala. Den 1 jan 2014 hade invändaren inom EU 923 fristående butiker på bästa adress. 111 av dessa försäljningsställen är belägna i Sverige. Invändaren omsätter stora miljardeblopp. Det investeras stora summor i marknadsföring och varumärkesbyggande aktiviteter. Historiskt har dock inte invändaren fokuserat på marknadsföring i traditionell media. Istället har invändaren satsat på att det egna exklusiva försäljningsnätverket marknadsfört och framhållit de värderingar varumärket representerar. Under senare tid har invändaren utvecklat en stark närvaro på internet, särskilt via sociala medier och på egna hemsidor.

Innehavarens märke avser olika produkter i klass 3 som identiska samt mycket lika de varor som invändarens märke med nummer 001980416 och 003957651 är registrerat för i samma klass. Vidare avser innehavarens märke tjänster i klass 35 som är mycket lika de tjänster som invändarens märke med nr. 002305175 samt 003957651 är registrerat för i samma klass.

De motstående märkena har en identisk uppbyggnad med det inledande ordet THE, följt av FACE respektive BODY, och det avslutande ordet SHOP. Förutom en visuell likhet medför denna uppbyggnad även att varumärkena är fonetiskt lika. Härtill ger märkena upphov till samma konceptuella intryck. Risker är stor att omsättningskretsen skulle kunna missledas att tro att THEFACESHOP är en särskild produkt inom användarens produktsortiment. Märkena är förväxlingsbara. Varumärket THE BODY SHOP värderas till 1.5 Miljarder US dollar och rankas som världens 23:e mest värdefulla kosmetikavarumärke.

Invändaren har bifogat följande material:

- Utdrag från hemsidan <http://international.thefaceshop.com>.
- Sammanställning av försäljningsställen.
- Årsredovisningar 2007-2013.
- Utdrag från användarens Facebook.
- Marknadsföringsmaterial.
- Utdrag från böcker.

Innehavarens utveckling av bestridandet

Innehavaren bestrider grunden för invändningen och anför i huvudsak följande. Märkena är inte förväxlingsbara. I användarens märken är förledet THE och slutledet SHOP direkt beskrivande och saknar i sig särskiljningsförmåga. Mellanleden FACE och BODY skiljer sig vidare åt såväl fonetiskt, visuellt som konceptuellt. Konceptuellt skiljer sig FACE och BODY åt. Det föreligger ringen risk att omsättningskretsen förväxlat orden FACE och BODY.

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/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat 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 genomsnittskonsumerten 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 förvärvad, ökar risken för förväxling. Hänsyn ska bland annat tas till den marknadsandel som varumärket

innehär, 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).

PRV gör följande bedömning

Inledningsvis konstaterar att PRV det material som invändaren presenterat visar på att varumärket THE BODY SHOP har varit i bruk sedan år 1976 och att det bedrivits en tämligen omfattande marknadsföring av varumärket. Inom EU har THE BODY SHOP 923 försäljningsställen och 111 av dessa finns i Sverige. Av den ingivna försäljningsstatistiken framgår visar en försäljning för år 2007 om 1300 miljoner Euro. Mot bakgrund av vad invändaren presenterat finner PRV att varumärket åtnjuter en förstärkt känneteckenskraft i förhållande till kosmetika, hår- och kroppsvårdprodukter. Detta är en omständighet som ska beaktas vid förväxlingsbedömningen.

PRV gör följande bedömning vad gäller frågan om förväxling.

Invändaren har åberopat ett stort antal kännetecken bestående av eller innehållandes märkesorden THE BODY SHOP till stöd för sin invändning. Av processekonomiska skäl kommer prövningen inledningsvis begränsas till att avse de av invändarens varumärken som ligger närmast innehavarens registrering, nämligen registrering nr. 217569 och 002305175.

De varor som innehavarens märke avser i klass 3 innefattas i det motstående varuförteckning märket med nr 217569, även om de exakta formuleringarna till viss del skiljer sig. Varorna är identiska.

De tjänster som innehavarens märke avser i klass 35 innefattas i det motstående varuförteckning märket med nr 002305175, även om de exakta formuleringarna till viss del skiljer sig. Tjänsterna är identiska.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märke:

Innehavarens märke:

THE BODY SHOP	THEFACESHOP
---------------	-------------

Bedömningen av märkenas förväxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter, ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumerten av den kategori av varor eller tjänster som avses. I förevarande fall riktar sig de varor och tjänster där identitet har konstaterats konsumenter i allmänhet, men även till grossister.

Innehavarens märke består av THEFACESHOP i visst utförande. Märket är utfört i ett vanligt förekommande typsnitt. Märkesdelen FACE är utförd i en fetstil som grafiskt delar upp märket i tre delar så att märket uppfattas som THE FACE SHOP. Invändarens märke består av lydelsen THE BODY SHOP.

De motstående märkena innehåller vardera elva bokstäver och innehåller de två identiska elementen THE och SHOP. Märkesdelarna FACE och BODY har samma längd, även om de består av olika bokstäver. Till den visuella likheten bidrar det faktum att märkena har samma strukturella uppbyggnad.

Fonetiskt föreligger viss skillnad då FACE och BODY består av helt skilda bokstäver. Det går dock inte att bortse ifrån att märkena även innehåller de identiska märkesdelarna THE och SHOP som gör dem fonetiskt lika i detta avseende.

Den svenska genomsnittskonsumerten har tillräckligt goda kunskaper i det engelska språket för att uppfatta den begreppsmässiga skillnaden FACE och BODY som kan översättas till ansikte respektive kropp. Båda märkena för dock tankarna till människokroppen varför viss konceptuell likhet föreligger.

Enligt Nationalencyklopedins Eng-Sv ordbok, åtkomst 2015-12-17, har märkesorden BODY och SHOP i invändarens varumärke THE BODY SHOP betydelsen kropp respektive affär. Skyddsomfånget i förhållande till de aktuella varorna och tjänsterna som märket avser får därför anses vara begränsat. Märket har dock använts i sådan utsträckning att det åtnjuter en förstärkt känneteckenskraft i förhållande till kosmetika, hår och kroppsprodukter. Mot denna bakgrund får märket anses ha en särskiljningsförmåga av normalgraden.

Vid en samlad bedömning måste hänsyn tas till det faktum att varumärket THE BODY SHOP har förvärvat en förstärkt känneteckenskraft i förhållande till kosmetika, hår och kroppsprodukter. Med hänsyn härtill, samt med beaktande av föreliggande varu- och tjänsteslagsidentitet, finner PRV att de motstående kännetecknen är förväxlingsbara med avseende på de samtliga varor som innehavarens märke avser.

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

Mot bakgrund av det ovan anförda ska innehavarens registrering upphävas med avseende på samtliga varor och tjänster den avser.

Beslutat 2016-01-07

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.