

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2015/00138/01
Er referens: T41505181SE000

Zacco Sweden AB
Box 5581
114 85 Stockholm

Registrering nr 527734

INVÄNDARE

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABUSSEMENTS MICHELIN
Frankrike

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket TRUCK BIBENDUM med registreringsnummer 527734, registrerat för följande varor:

Klass 20: *Gjutna plastfigurer.*

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med invändarens internationella registrering BIBENDUM med registreringsnummer 709584, registrerad för följande varor:

Klass 25: *Clothing, particularly pullovers, tee-shirts, shirts, shawls, scarves, head coverings, trousers, work suits, blousons, anoraks, singlets with short sleeves, neckties, caps, ready-made clothing articles and pret-a-porter.*

Vidare anför invändaren att varumärket 709584 är väl ansett och att användningen av innehavarens märke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Invändaren anför även att innehavarens märke är förväxlingsbart med det kännetecken som invändaren använde vid tidpunkten för ansökan och att innehavaren har varit i ond tro. Därtill

anför invändaren att innehavarens märke kränker upphovsrätten till namnet Bibendum.

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande.

Ansökan i ond tro

Bibendum är namnet på Michelins maskot och introducerades redan 1894 på kolonialutställningen i Lyon. Michelin har sedan dess använt varumärket BIBENDUM och maskoten har kommit att symbolisera hela Michelins verksamhet inom däck, kartor, guideböcker och andra rese- och transportrelaterade produkter. Varumärket används fortfarande i olika sammanhang, exempelvis för Michelins globala miljökonferens CHALLENGE BIBENDUM, samt som namn för maskoten som representerar hela Michelins verksamhet. Maskoten har kontinuerligt utvecklats för att följa sin tid och genom åren har Michelin använt Bibendumfiguren i en rad olika utföranden för sin marknadsföring, bl.a. i form av gjutna plastfigurer. Plastfigurerna har kommit att bli populära samlarobjekt och betingar därmed ett självständigt värde på andrahandsmarknaden. I januari 2015 kom det till Michelins kännedom att [redacted] bedriver handel med nytillverkade Bibendum-figurer via olika kanaler på internet. Michelin har vid upprepade tillfällen försökt få stopp på handeln som enligt vår uppfattning innebär ett intrång i Michelins varumärkes- och upphovsrätt till kännetecknet MICHELIN och Bibendum-figuren. Den 25 februari 2015 skickades ett brev till [redacted] innehållandes information om Michelins rättigheter till Bibendum-figuren. [redacted] har således haft kännedom om att Michelin använder varumärket BIBENDUM vid tidpunkten då han lämnade in ansökan för TRUCK BIBENDUM den 20 maj 2015. [redacted] har därefter på olika sätt försökt utnyttja Michelins rättigheter för att marknadsföra sin egen verksamhet. Exempelvis har han registrerat Facebook-sidorna Michelingubbar och Michelingubbar.se där han har marknadsfört och sålt Bibendum-figurer. Dessa sidor har Michelin, efter anmälan till Facebook om misstänkt varumärkesintrång, fått nedstängda. [redacted] och hans bolag har även lämnat in varumärkesansökningar för MICHELINGUBBAR med ansökningsnummer 2015/03537 samt för MICHELIN och MI (utstyrslar i form av Bibendum-figuren) med ansökningsnummer 2015/03538 och 2015/03539. PRV har dock motanfört flera av Michelins varumärken som hinder för dessa ansökningar. Vid tidpunkten för denna invändning bedriver [redacted] fortsatt sin verksamhet, bl.a. på webbsidan www.michelingubbar.se. Det är således uppenbart att [redacted] har ansökt om varumärket TRUCK BIBENDUM i ond tro i syfte att störa Michelins verksamhet och bedriva handel med Bibendum-figurer som gör intrång i Michelins varumärkes- och upphovsrätt. Varumärket TRUCK BIBENDUM innehåller namnet BIBENDUM i sin helhet. Ordet TRUCK betyder *lastbil* och knyter an till Michelins verksamhet. De sökta varorna är *gjutna plastfigurer* i klass 20, vilka knyter an till Michelins klassiska Bibendum-figurer i plast. Det föreligger därmed en uppenbar risk för förväxling med Michelins varumärke BIBENDUM.

Förstärkt känneteckenskraft

Varumärket och Bibendumfiguren har under lång tid använts för hela Michelins verksamhet inom bl.a. däck, kartor, guideböcker och andra rese- och transportrelaterade produkter. Varumärket BIBENDUM introducerades redan 1894 och gjorde genast stor succé. Bibendum-figuren har kontinuerligt utvecklats av Michelin för att följa sin tid. Namnet och varumärket BIBENDUM har dock bestått och används flitigt av Michelin i olika sammanhang, exempelvis för Michelins globala miljökonferens CHALLENGE BIBENDUM samt som namn för maskoten som representerar hela Michelins verksamhet.

Vidare är Bibendum-figuren synonym med varumärket BIBENDUM och all användning av figuren innebär således en indirekt användning av varumärket BIBENDUM eftersom denna koppling är känd bland omsättningskretsen. Michelin har idag en ledande position på världsmarknaden för däck med en andel på 16,3%. Michelins globala expansionsstrategi bygger på tekniskt ledarskap, innovationer, högkvalitativa produkter och tjänster och starka varumärken. Michelin ligger sedan länge i topp i olika varumärkesmätningar vari ordvarumärket MICHELIN ofta likställs med logotypen där Bibendum-figuren ingår. Det är denna logotyp som främst används av Michelin. Det kan därmed antas att varumärket BIBENDUM ingår i begreppet Michelin i dessa varumärkesmätningar, åtminstone på så sätt att det renommé som varumärket MICHELIN besitter spiller över på varumärket BIBENDUM.

Sammanfattningsvis har varumärket BIBENDUM använts i sådan omfattning att det sedan lång tid är känt inom en betydande del av omsättningskretsen för däck, kartor, guideböcker och andra rese- och transportrelaterade produkter. Bibendum-figurerna har varit en av Michelins mest välkända marknadsföringsprodukter och den förstärkta känneteckenskraften för BIBENDUM ska därför även omfatta gjutna plastfigurer som det sökta märket avser. Användningen och registreringen av varumärket TRUCK BIBENDUM skulle utan tvekan leda till ett otillbörligt utnyttjande av den goodwill som under en lång tid har byggts upp på marknaden samt försvaga särskiljningsförmågan hos det unika varumärket BIBENDUM.

Kränkning av upphovsrätt

För att ett verk ska skyddas av upphovsrätt krävs inte att det ska ha ett visst omfång. Enstaka ord kan ha upphovsrätt om de i sig framstår som alster av andligt skapande. Som nämnts ovan är Bibendum namnet på Michelins maskot. Namnet kommer från en tidig slogan som var latinets *Nunc est bibendum*, ungefär *Nu är det dags att dricka*. Eftersom en mycket begränsad andel av den svenska allmänheten förstår det latinska språket uppfattas dock Bibendum som ett rent fantasiord som endast är känt som synonym till Michelingubben. Namnet uppvisar därmed en sådan nivå av personligt skapande och originalitet att det ska anses vara skyddat av upphovsrätt. Figuren och namnet Bibendum skapades av Marius Rossillon, känd under pseudonymen O'Galop, som gick bort den 2 januari 1946. Upphovsrätten till den ursprungliga figuren och namnet Bibendum gäller således till och med den 31 december 2016. Varumärket TRUCK BIBENDUM innehåller namnet Bibendum i sin helhet och innebär därmed en kränkning av upphovsrätten till namnet.

Till stöd för sin invändning har invändaren bifogat följande material.

- Utdrag från Wikipedia samt Michelins webbsida som invändaren påstår visa att Bibendum är Michelins maskot och att Bibendum är synonymt med Michelingubben för den svenska allmänheten
- Utdrag från Michelins hemsida med information om Michelins miljökonferens Michelin Challenge Bibendum
- Ett brev ställt till [redacted] innehållandes information om Michelins rättigheter till Bibendum-figuren där [redacted] bl.a. ombeds upphöra med att sprida och saluföra produkter som är förväxlingsbara med Michelins varumärke
- Utdrag från ebay där en vara i form av en maskot saluförs under benämningen MASCOTTE BIBENDUM MICHELIN
- Utdrag från innehavarens hemsida www.michelingubbar.se och facebookside som invändaren hävdar visa att innehavaren marknadsfört och sålt Bibendum-figurer
- Utdrag från Michelins hemsida innehållandes nyckelfakta om företaget

- Utdrag från hemsidan www rankingthebrands.com innehållandes bland annat en rankinglista över de högst värderade däcktillverkarna 2014 och de mest starka varumärkena 2015

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 2 varumärkeslagen, 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).

Vid bedömningen av om varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mål C-39/97, ”Canon”, punkt 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. 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.

Av 2 kap 10 § första stycket 4 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det 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.

Av 1 § upphovsrättslagen (1960:729) framgår att den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är

1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal,
2. datorprogram,
3. musikaliskt eller sceniskt verk,
4. filmverk,
5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst,
6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller
7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.

Grundförutsättningen för upphovsrättsligt skydd är att verket är självständigt och originellt. Det ska härröra från upphovsmannen själv och vara ett resultat av hans personliga, skapande insats.

PRV gör följande bedömning

Förstärkt känneteckenskraft

Av 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen framgår att ett av villkoren för att ett varukännetecken ska tillerkännas ett utökad skydd enligt bestämmelsen är att det äldre varukännetecknet ska vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Med ett varukännetecken avses enligt 2 kap. 8 § andra stycket 2 varumärkeslagen, bland annat ett varumärke som är registrerat genom en internationell varumärkesregistrering som enligt 5 kap. fått giltighet i Sverige. Bestämmelsen om utökad skydd har utformats med utgångspunkt i artikel 5.2 i varumärkesdirektivet 2008/95/EG vari det anges att varumärket ska vara känt i medlemsstaten. EU-domstolen har fastslagit att ett äldre varumärke ska anses vara tillräckligt känt när det är känt hos en betydande andel av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som täcks av varumärket, i en väsentlig del av medlemsstaten. Vid denna bedömning 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), punkterna 26 och 27.

Invändaren har anfört att varumärket BIBENDUM och figuren har kommit att symbolisera hela Michelins verksamhet och att den figur som Michelin använder i sin marknadsföring är synonym med varumärket BIBENDUM och att denna koppling är känd i omsättningskretsen.

Avseende de rankingresultat som invändaren bifogat noterar PRV inledningsvis att de saknar en tillräckligt tydlig koppling till den ifrågavarande lydelsen BIBENDUM och ger därför ingen information om kännedomen avseende varumärket. Att den figur som invändaren benämner BIBENDUM exponeras tillsammans med lydelsen MICHELIN i rankinglistorna visar inte att omsättningskretsen uppfattar invändarens märkesord BIBENDUM som synonymt, eller för den delen förknippar ordet, med figuren i det märke som rankinglistorna avser. Uppgifterna utgör därför inte ett tillförlitligt underlag för bedömningen av omsättningskretsens kännedom om varumärket BIBENDUM i Sverige.

Det av invändaren insända utdraget från ebay, som visar att en vara i form av en maskot saluförs under benämningen MASCOTTE BIBENDUM MICHELIN visar inte heller att varumärket BIBENDUM är väl känt hos en betydande del av omsättningskretsen.

Invändaren har inkommit med uppgifter, hämtade från sin egen hemsida, med nyckelfakta om företaget Michelin. Det kan i sammanhanget nämnas att nyckeltalen uteslutande avser varumärket MICHELIN och ger därför ingen information om omsättningskretsens kännedom avseende varumärket BIBENDUM. Dessa uppgifter är således heller inte tillräckliga för att styrka att BIBENDUM är känt inom en betydande del av omsättningskretsen.

Vidare har invändaren även inkommit med uppgifter från samma hemsida med information om dennes konferens "Michelin Challenge Bibendum". PRV noterar att Michelin själva, i informationstexten till konferensen, finner ett förtydligande av kopplingen mellan "Bibendum" och "The Michelin Man" påkallad då beskrivningen av konferensen inleds med följande mening: *"Created in 1998 for the centenary of Bibendum (the Michelin Man), the Michelin Challenge Bibendum has since become the world summit for sustainable mobility. for the centenary of Bibendum (the Michelin Man), the Michelin Challenge Bibendum (...)"*.

Även ett utdrag från Wikipedia har bifogats invändningen. Av utdraget framgår att följande information finns på Wikipediasidan om företaget Michelin: *"Företagets (Michelins) välkända maskot är Bibendum - i Sverige mer känd som Michelingubben. Bibendum skapades 1898."* Utdraget styrker dock inte att BIBENDUM uppnår kravet om väl känt hos en betydande del av omsättningskretsen för aktuella varor. PRV noterar även att det av avsnittet i Wikipedia framgår att maskoten i Sverige är mer känd som "Michelingubben".

De uppgifter som invändaren inkommit med är således inte tillräckliga för att styrka att BIBENDUM är känt inom en betydande del av den svenska omsättningskretsen. Utöver de inkomna uppgifterna saknas uppgifter beträffande exempelvis försäljning, marknadsföring och marknadsandelar och i hur stor omfattning varumärket BIBENDUM använts samt i vilket geografiskt område samt hur stora investeringar som gjorts för att marknadsföra varumärket.

Vid en samlad bedömning finner således PRV att det invändaren anfört och den bevisning som åberopats inte kan ligga till grund för någon säker slutsats om huruvida varumärket BIBENDUM är känt inom en betydande del av omsättningskretsen i förhållande till de varor i klass 25 som registreringen avser.

Förväxlingsbedömningen

Varuslagslikhet avseende de varor i klass 20 som invändningen riktas mot och invändarens varor i klass 25

Innehavarens märke avser gjutna plastfigurer i klass 20. Nämnade varor skiljer sig avseende art, syfte, och användningsområde från invändarens samtliga varor i klass 25. Varorna har också skilda ändamål och tillhandahålls genom olika distributionskanaler. Vidare varken konkurrerar de med eller kompletterar varandra.

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.

Ond tro

Bestämmelsen i 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen ger ett skydd för den som använder ett kännetecken mot att någon annan, i ond tro, får registrera ett varumärke som kan förväxlas med detta kännetecken. Eftersom den av invändaren påstådda användningen inte avser ett kännetecken som är förväxlingsbart med innehavarens registrering kan innehavarens varumärke inte upphävas med stöd av 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen.

Upphovsrätt

Invändaren har gjort gällande att innehavarens varumärke kränker annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk då namnet BIBENDUM ingår i sin helhet i innehavarens märke och namnet, enligt invändaren, uppvisar en sådan nivå av personligt skapande och originalitet att det ska anses vara skyddat av upphovsrätt.

Som invändaren nämnt har ordet Bibendum en latinsk betydelse, främst bevingat utifrån Horatius myntade uttryck *nu'nc est bibe'ndum* (latin) med ungefärlig betydelse *nu bör eller skall det drickas* (*Nationalencyklopedins Internettjänst, www.ne.se, åtkomst 2016-03-03*). Med tanke på att det ifrågavarande ordet Bibendum har en känd lexikalisk betydelse och även att det står ensamt utan ytterligare beståndsdelar bedömer PRV att ordet saknar en sådan intellektuell karaktär att upphovsrätt aktualiseras (jfr Levin, M. *Lärobok i immaterialrätt*, tionde upplagan, Norstedts Juridik AB, s 88 och hänvisningar därtill). Lydelsen i innehavarens märke kränker därmed inte någon i ärendet åberopad upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska invändningen avslås.

Beslutat 2016-03-09 av Martin Berger efter föredragning av Martin Ingesson

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.