

Invändningsärende nr 2000/0186/0001

INVÄNDARE

Growseed Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 5
9490 Vaduz
Liechtenstein

OMBUD

Bengt Nihlmark
Kungsgatan 33
111 56 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket
2005-04-04

INNEHAVARE

MalacoLeaf Aktiebolag
205 42 Malmö

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

En skrivelse vardera från invändaren och innehavaren bifogas beslutet.

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 341 578 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket 341 578 PIM-PIM som registrerades den 20 oktober 2000 avseende kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jäst, bakpulver, salt, senap, vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is, i klass 30, öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker, i klass 32.

Invändaren yrkar att registrering 341 578 skall hävas i sin helhet, och har till stöd härför anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med det för denne efter tidigare ansökan registrerade varumärket 347 845 PIM POM avseende slickepinnar i klass 30. Vidare har invändaren anfört att, för det fall att PRV finner att de två motstående märkena kan samexistera, skall även dennes registrering PIM POM, mot vilken innehavaren i detta ärende har invänt, bestå. Slutligen har invändaren upplyst om att innehavarens varumärkesregistrering nr 35 102 PIM-PIM avseende, såvitt här är av intresse, tuggummi i klass 30, den 6 mars 2001 har avförts ur varumärkesregistret på innehavarens begäran efter att invändaren vid Malmö tingsrätt väckt talan om hävning p.g.a. utebliven användning.

Innehavaren av varumärke 341 578 har bestritt grunderna för invändningen och har till stöd härför anfört att denne, vid sidan av den numera avförda registrerade rättigheten, också är innehavare av det inarbetade varumärket PIM-PIM, vilket utgör hinder mot det av invändaren åberopade märket PIM POM, varför en protest har givits in under ansökningsförfarandet samt invändning givits in efter registrering av det av invändaren åberopade varumärket. Innehavaren har uppgivit att märket PIM-PIM har använts kontinuerligt för mjuka karameller sedan 1932, och har för att söka påvisa att sagda märke är inarbetat givit in visst material, däribland försäljningssiffror för bl.a. åren 1992-2000, kopior på reklammaterial som använts under åren 1990-2000, prislistor som sträcker sig åtminstone så långt tillbaka i tiden som 1958, kopior ur rapporter av marknadsundersökningar utförda under åren 1958, 1965, 1977/78, 1985 och 1989. Vidare har innehavaren erinrat om att dennes registrering nr 35 102 var i kraft då beslut om registrering av märket om vilket här är fråga fattades och att det äldre, numera avförda, märket till fullo blockerade invändarens ansökan om registrering av varumärket PIM POM. Slutligen har innehavaren framkastat teorin att handläggaren vid PRV var medveten om att varumärket PIM-PIM är ett gammalt och välkänt märke och att registrering av detsamma endast skulle utgöra en bekräftelse av en redan befintlig och väletablerad ensamrätt. Innehavaren har efterlyst ett mindre formalistiskt synsätt och framfört att varumärkesgranskning utan hänsyn till faktiska och uppenbara marknadsfaktorer varken torde vara till gagn för konsumenter, märkeshavare eller Patentverket.

PRV noterar att innehavaren har ändrat firma och anmält nytt ombud efter det att skriftväxlingen i invändningsärendet fullbordats men innan beslut i ärendet fattats.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen inte registreras om märket är förväxlingsbart med, såvitt nu är av intresse, någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan. Enligt huvudregeln i 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecknen förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två varumärken skall avgöras efter en helhetsbedömning i vilken alla omständigheter av betydelse i det enskilda fallet skall beaktas.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis erinras om att PRV efter invändning har att upphäva registreringen om det finns något hinder mot denna, men avslå invändningen om det inte finns något hinder mot registreringen. Någon prövning av om det av innehavaren påstått inarbetade kännetecknet utgör hinder mot den varumärkesregistrering vilken åberopas som hinder i förevarande invändningsärende skall således inte göras i aktuellt ärende, då den av invändaren åberopade grunden för invändningstalan utgörs av en tidigare registrerad rättighet. (Jfr PBR:s dom i mål nr 00-217.) Den ensamrätt som förvärvats genom registrering av ett varumärke anses i princip vara giltig och ha rättsverkan till dess registreringen blivit hävd antingen genom ett avgörande av allmän domstol som vunnit laga kraft eller i administrativ ordning inom ramen för invändningsförfarandet (21 och 25 §§ varumärkeslagen). Så länge registreringen är i kraft gäller således ensamrätten även om det i praktiken kan ha förelegat ett registreringshinder redan när den beviljades.

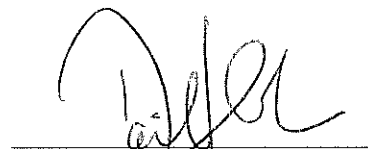
PRV har därför vid en förväxlingsbedömning att utgå ifrån att i varumärkesregistret intagna kännetecken är giltiga och har skydd med den tidsprioritet som normalt följer av ansökningsdagen mot att ett därmed förväxlingsbart kännetecken medges registrering. Någon förnyad bedömning i ett senare invändningsärende av om en bestående äldre registrering är hållbar eller inte skall således inte göras.

Vad gäller förväxlingsbedömningen mellan de två i ärendet motstående märkena kan följande anföras. Det konstateras att det råder likhet vad gäller varuslagen som de två motstående märkena omfattar. Härav följer att varuslagslikhet i varumärkesrättslig mening är för handen. Vad sedan gäller märkeslikheten anföras följande. Innehavarens märke består av texten PIM-PIM, alltmedan det av invändaren åberopade märket utgörs av texten PIM POM. De enda element som skiljer de motstående märkena åt är att innehavarens märke innehåller ett bindestreck och att den andra stavelsens vokal är ett i, alltmedan invändarens märke istället för ett bindestreck uppvisar ett mellanslag och att andra stavelsens vokal är ett o. Märkena får sägas förete betydande likheter, såväl visuellt som fonetiskt, varav följer att även märkeslikhet är för handen.

Mot bakgrund av det ovan sagda finner PRV vid en helhetsbedömning att förväxlingsrisk de motstående märkena emellan är för handen, och att den av invändaren åberopade varumärkesregistreringen utgör hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat 04 APR 2005


Bengt Staffas


David Holm

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsträtten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket **inom två månader** från beslutsdagen.