

INVÄNDARE

MalacoLeaf Aktiebolag
205 42 MALMÖ

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

INNEHAVARE

Growseed Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 5
9490 Vaduz
Liechtenstein

OMBUD

Bengt Nihlmark
Kungsgatan 33
111 56 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket 347 845 PIM POM som registrerades den 10 augusti 2001. Registreringen avser slickepinnar i klass 30.

Invändaren yrkar att registrering 347 845 skall hävas, och har till stöd härför anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med dennes inarbetade varumärke PIM-PIM. En protest mot innehavarens sedermera registrerade märke har givits in under ansökningsförfarandet. Invändaren 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, prislister som sträcker sig åtminstone så långt tillbaka i tiden som 1958 och kopior ur rapporter av marknadsundersökningar utförda under åren 1958, 1965, 1977/78, 1985 och 1989. Vad gäller förväxlingsbarheten har invändaren anfört att endast en bokstav skiljer märkena åt, och att varuslagen som de motstående märkena omfattar är av samma eller liknande slag, varför märkena vid en helhetsbedömning måste anses som klart förväxlingsbara. Härutöver har invändaren anfört

att dennes märke torde kunna åtnjuta skydd utanför varuslagsgränserna i enlighet med 6 § andra stycket varumärkeslagen.

Innehavaren av varumärke 347 845 har bestritt grunderna för invändningen och har till stöd härför anfört att det enda invändaren kan åberopa är långvarig användning av sitt märke för varuslaget hallonbåtar – dock icke för konfektyrer i stort. Innehavaren bestrider att invändarens märke åtnjuter inarbetningsskydd som kan åberopas mot dennes märke. Vidare har innehavaren uttalat att, för det fall att PRV finner att de två motstående märkena kan samexistera, biträder denne uppfattningen under förutsättning att varuförteckningen avseende invändarens märke begränsas till att omfatta ”gelépastiller med hallonsmak (hallonbåtar)” i klass 30.

PRV noterar att invändaren 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 varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs. Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet, 2 § tredje stycket varumärkeslagen.

Enligt huvudregeln i 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecken 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.

Förväxlingsbarhet kan även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, 6 § andra stycket samma lag.

PRV gör följande bedömning.

Det konstateras inledningsvis 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 anförs följande. Innehavarens märke består av texten PIM POM, alltmedan det av invändaren åberopade kännetecknet utgörs av texten PIM-PIM. De enda element som skiljer de motstående märkena åt är att innehavarens märke innehåller ett mellanslag och att den andra stavelsens vokal är ett o, alltmedan invändarens märke istället för ett mellanslag uppvisar ett bindestreck och att andra stavelsens vokal är ett i. Märkena får sägas förete betydande likheter, såväl visuellt som fonetiskt, varför märkeslikhet de motstående märkena emellan föreligger.

Av det material som invändaren givit in i ärendet framgår att dennes kännetecken har använts sedan lång tid tillbaka. PRV håller det inte för osannolikt att det av invändaren åberopade kännetecknet är att anse som ett inarbetat sådant, men finner likväl att det av sagda material inte kan sägas vara visat att sagda kännetecken var inarbetat vid tiden för innehavarens ansökan om registrering av det varumärke om vilket här är fråga.


Mot bakgrund av det ovan sagda finner PRV att 6 § andra stycket varumärkeslagen jämförd med 14 § första stycket sjätte punkten således inte utgör hinder för att låta registreringen bestå.

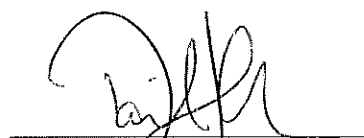
Därefter har verket att ta ställning till huruvida det av invändaren åberopade kännetecknet skall anses vara i åtnjutande av skydd utöver varu- och tjänsteslagsgränserna i enlighet med 6 § andra stycket varumärkeslagen.

Såsom ovan konstaterats får det sägas framgå av utredningen att invändaren har använt sitt kännetecken PIM-PIM under en längre tid. PRV finner dock inte att utredningen kan sägas visa att sagda kännetecken vid tiden för innehavarens ansökan hade använts i sådan omfattning i Sverige att det då var väl ansett i den mening som avses i 6 § andra stycket varumärkeslagen.

Hinder mot registreringen föreligger därför inte enligt 6 § varumärkeslagen jämförd med 14 § första stycket sjätte punkten samma lag. Registreringen skall därför bestå.

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 Patentbesvärsrätten, 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.