

INVÄNDARE

Kraft Foods AS, Johan Throne Holsts plass 1,
Postboks 6774
Rodeløkka
NO-0503 Oslo
Norge

Exp. Patent- och registreringsverket
2005 -09- 05

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

INNEHAVARE

Mars, Incorporated
6885 Elm Street
McLean, VA 22101-3883
USA

OMBUD

Albihns Malmö AB
Box 4289
203 14 Malmö

BESLUT

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

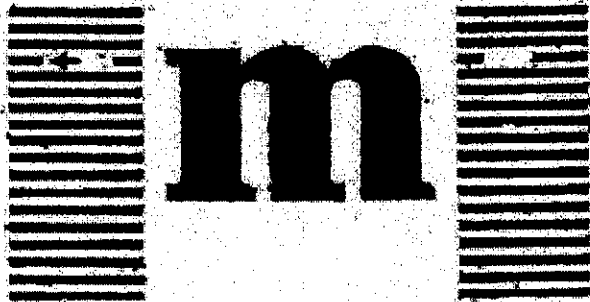
ÄRENDET

Invändningen avser varumärkesregistrering nr 356226, i figur återgiven nedan, avseende spel och leksaker, i klass 28.



(Registrering nr 356226)

Invändaren hävdar förväxlingsbarhet med dennes tidigare gjorda varumärkesregistrering nr 251496, i figur återgiven nedan, avseende dragéer i form av chokladöverdragna jordnötter, i klass 30. Det yrkas härvid att innehavarens registrering skall hävas i sin helhet.



(Registrering nr 251496)

Invändaren hävdar härvid att dennes märke är väl inarbetat och besitter ett utökat skydd enligt 6 § 2 st varumärkeslagen, då märket är att anse som väl ansett. Till styrkande av märkets status på den svenska marknaden har förebragts kopior av beslut tagna av OHIM rörande invändningar vari invändarens märke figurerar. Aktuell avdelning hos OHIM (The Opposition Division) finner i dessa beslut att det inte råder någon tvekan om det i märket ingående m:et är att anse som väl ansett för choklad-dragéer i Sverige. Det underlag som OHIM grundar sitt beslut på har emellertid inte tillsänts Patent- och registreringsverket i förevarande ärende.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och har härvidlag i allt väsentligt påtalat att vare sig varuslagslikhet eller märkeslikhet råder mellan de nu motstående registreringarna. Vad det gäller OHIM:s ovan omtalade beslut påpekas att dessa inte överprövats och därmed heller inte är prejudicerande för PRV. Vidare hänvisar innehavaren till en av invändaren gjord varumärkesansökan, nr 1998/01021 (PRV:s anmärkning), vari ämbetsverket konstaterar att det där inte styrkts att invändaren inarbetat den där aktuella – och i förevarande ärende förekommande – bokstaven m på den svenska marknaden.

SKÄL

Av 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecken som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag. Andra stycket samma paragraf stadgar dock att förväxlingsbarhet även kan 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.

Trots varumärkeslagens nuvarande ordalydelse skall det i 6 § andra stycket förekommande begreppet "förväxlingsbarhet" inte tolkas som förväxlingsbarhet enligt huvudregeln i första stycket.

Förväxlingsbarhet enligt andra stycket förutsätts nämligen vara för handen i varje fall då risk finns att användningen av ett yngre liknande märke kan lända det äldre märket till förfång eller eljest dra otillbörlig fördel av detsamma. En otillbörlig fördel får anses föreligga så snart ett yngre märke drar någon nytta av betydelse av det väl ansedda märkets goodwill.

Detta innebär i praktiken att samma höga krav på egentlig märkeslikhet inte skall upprätthållas vid tillämpningen av denna s k anseendeskyddsregel. För tillämplighet av denna regel krävs det dock ett visst mått av märkeslikhet, som i vart fall måste vara av den digniteten att den berörda allmänheten kan komma att förknippa märkena med varandra, utan att därför direkt förväxla desamma.

Vid fastställande av vad som utgör ett "väl ansett" märke i varumärkeslagens mening är graden av kännedom om märket hos såväl allmänhet som omsättningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektivt avläsbara faktorn att ta i beaktande, trots att det aktuella kriteriet är menat att vara kvalitativt, i den meningen att även andra goodwillskapande aspekter skall vägas in i begreppet. Huruvida ett märke är att betrakta som "väl ansett" eller inte kommer dock i praktiken att vara avhängigt nivån av kännedom om märket ifråga.

PRV gör här följande bedömning.


Inledningsvis kan konstateras att de båda registreringarna omfattar produkter av helt skilda slag. Någon varuslagslikhet i varumärkesrättslig mening kan inte anses råda då produkterna ifråga inte heller i övrigt besitter något naturligt samband eller typiskt sett är ägnade att användas tillsammans.

I fråga om märkeslikhet får sägas att den enda identifierbara likheten består i förefintligheten av bokstaven m i båda märkena. Detta märkeselement är dock i visuellt hänseende av underordnad betydelse i innehavarens märke. I övrigt uppvisar märkena så uppenbara och stora skillnader att helhetsintrycken blir i det närmaste disparata. Någon konceptuell eller associationsmässig likhet kan inte heller skönjas.

Vad det sedan gäller frågan om utökat skydd enligt 6 § 2 stycket varumärkeslagen får sägas att det av det material som förebragts i ärendet inte kan anses styrkt att invändarens här aktuella märke är att anse som väl ansett. På grund av de ovan omtalade allt för stora skillnaderna mellan märkena saknas det i förevarande fall emellertid också förutsättning att tillämpa bestämmelsen om utökat skydd, även i det fall invändarens märke skulle finnas vara väl ansett i varumärkeslagens mening.

Vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter beaktats befinnes således de aktuella varumärkena inte vara förväxlingsbara. Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat 05 SEP 2005



Tom Kronhoffer



Bengt Staffas

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.