

Invändningsärende nr 2004/0047/0001

Registrering nr 365068

INVÄNDARE

Global Refund Sverige AB
Västmannagatan 8
111 24 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2005 -09- 1 9**OMBUD**

Albihns Göteborg AB
Box 142
401 22 Göteborg

INNEHAVARE

Media Marketing Group i Skandinavien AB
Kungsgatan 62
753 18 Uppsala

BESLUT

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

ÄRENDET

Ärendet gäller invändning mot varumärket TAXFREE SWEDEN, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 365068 för trycksaker i klass 16, annons- och reklamverksamhet i klass 35 samt finansiella tjänster i klass 36.



Varumärkesregistrering 365068. Märket utföres i gult och svart.

Invändaren yrkar att varumärkesregistreringen skall hävas i första hand med åberopande av att märket är förväxlingsbart med invändarens bifirma Sweden Tax-free Shopping STS (org. nr. 556206-4906). I andra hand yrkar invändaren att registreringen skall hävas med åberopande av att märket saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Till stöd för sin talan har invändaren i allt väsentligt anfört följande. Den första invändningsgrunden avser endast klasserna 35 och 36 i den aktuella registreringen. Märket innehåller de identiska orden TAXFREE och SWEDEN jämfört med bifirman. Även om bifirman innehåller orden SHOPPING och STS råder det ingen tvekan om att det föreligger märkeslikhet. Bifirmans verksamhetsbeskrivning lyder "För den del av verksamheten som avser marknadsföring och vidareutveckling av återbetalning av moms till utländska besökare

vid export av i Sverige inköpta varor och tjänster". Det föreligger således identitet mellan bifirmans verksamhet och den aktuella varumärkesregistreringens skydd i klasserna 35 och 36. Återbetalning av moms är en finansiell tjänst och därmed är tjänsterna i klass 36 identiska med bifirmans verksamhet. Omsättningskretsen skulle utan tvekan uppfatta det föreliggande ett ekonomiskt samband mellan näringsidkare som marknadsför identiska tjänster under märkena TAXFREE SWEDEN respektive Sweden Tax-free Shopping STS. Gällande den andra invändningsgrunden konstateras att den aktuella registreringen består av orden TAXFREE som är återgivet i gult och SWEDEN som är återgivet i svart.

Varumärkesregistreringen innehåller en disclaimer för orden TAXFREE och SWEDEN i och för sig, men har ändå ansetts vara tillräckligt särskiljande för att kunna registreras. Detta är minst sagt förvånade med tanke på att det aktuella varumärket inte innehåller några särskiljande element. Det faktum att orden återgivits i gult och svart är inte tillräckligt för att varumärket skall anses särskiljande. Inte heller det faktum att ordet SWEDEN skrivits i ett allmänt typsnitt kan avhjälpa den bristande särskiljningsförmågan. Det är uppenbart att det aktuella varumärket inte skulle ha registrerats eftersom detta innebär att Ämbetsverket har släppt kraven på särskiljningsförmåga. Det är inte godtagbart att varumärken som består av beskrivande ord anses inneha särskiljningsförmåga enbart för att orden återges i färg eller ett allmänt typsnitt.

Innehavaren av varumärket, som beretts tillfälle att yttra sig, har inte bemött invändningen.

SKÅL

Enligt 14 § första stycket 6) varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras bland annat om märket är förväxlingsbart med ett namn eller firma som någon annan använder i en näringsverksamhet.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, bland annat likheten märket och firman emellan samt likheten avseende de varor/tjänster respektive den verksamhet som dessa avser. Det skall även fästas avseende vid graden av särskiljningsförmåga hos de respektive kännetecknen, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke skall utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan kännetecknen, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

Vidare får ett varumärke enligt 13 § varumärkeslagen registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga.

PRV gör följande bedömning.

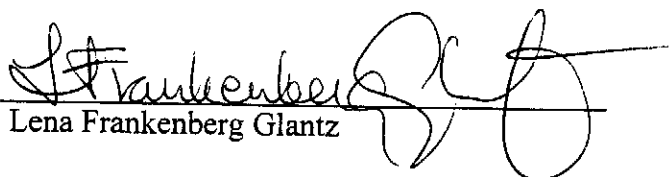
Inledningsvis konstateras att de tjänster som registreringen omfattar och den verksamhet som bifirman bedriver är av liknande slag. Därmed föreligger därmed tjänsteslagslikhet i varumärkesrättslig mening. Vad beträffar likheten mellan de motstående kännetecknen finner PRV följande. Båda de motstående kännetecknen innehåller orden TAXFREE och SWEDEN och en viss likhet råder således mellan dessa. Beaktas bör dock att nämnda ord torde besitta svag särskiljningsförmåga för de tjänster som är i fråga. Därtill innehåller invändarens åberopade kännetecken tillägget Shopping STS och innehavarens märke är figurativt samt utfört i färg. Vid en samlad bedömning finner PRV att någon

förväxlingsrisk ej är för handen mellan innehavarens märke och invändarens åberopade bifirma.

Vad sedan gäller frågan om innehavarens varumärke besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga konstateras att innehavaren genom en s.k. disclaimer har av sagt sig ensamrätten till orden TAXFREE SWEDEN i och för sig. PRV finner därmed att innehavarens ensamrätt endast omfattar det utförande i vilket märket är registrerat.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den **19 SEP 2005**


Lena Frankenberg Glantz


Karolina Hedberg

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärshörsrätten, 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 beslutets dag.