

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

Invändningsärende nr 2004/0077/0001

Registrering nr 366065

INVÄNDARE

Lidl Stiftung & Co KG
Tyskland

OMBUD

Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 Stockholm

INNEHAVARE

SIA - Glass Aktiebolag
Box 100
310 50 Slöinge

OMBUD

LNPATENT AB
Ljungsjövägen 31
311 95 Falkenberg

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen gäller varumärkesregistreringen FLAGGAN nr 366065, avseende glass, isglass och frysta konditorivaror, i klass 30.

Invändaren yrkar att registreringen skall hävas och har som grund härför anfört förväxlingsbarhet med dennes i Sverige gällande internationella registrering FLAGGIS nr 464043, avseende "sweetmeats, gum sweets" i klass 30.

Innehavaren av varumärket har bestridit förväxlingsbarhet och härvid i allt väsentligt framfört att det föreligger stora visuella och fonetiska skillnader mellan märkena. Vad det gäller varuslagslikheten har anmärkts att de varor som marknadsförs under innehavarens märke som regel endast förekommer i frysutrymmen medan invändarens varor principiellt enbart förekommer på godishyllorna.

SKÄL

Av 14 § första stycket 8 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om detta är förväxlingsbart med en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige.

Rättat enl
26 § Förvaltnings-
lagen
8/12-05
Tom W

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecknen som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag. Bedömningen av märkes- och varuslagslikheten skall ske med tillämpning av den s k produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort sett desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet skall vara för handen.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det också måste beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden. Vid förväxlingsbedömningen mellan märken skall därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse.

Vid förväxlingsbedömningen skall emellertid samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet beaktas, varvid graden av kännedom på marknaden om de aktuella märkena spelar en central roll. Det skall även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke skall utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

PRV gör här följande bedömning.

Inledningsvis får vad det gäller varuslagslikheten sägas att båda registreringarna avser varor vilka – förutom att de utgör födoämnen hänförliga till klass 30 – även typiskt sett utgörs av kolhydratrika produkter med utpräglad sötma. Produkternas gemensamma beskaftenheter medför att de aktuella varuslagen i viss mån får anses vara substituerbara sinsemellan, oaktat det förhållandet att innehavarens produkter primärt synes utgöras av frysvaror. Av det ovan sagda följer att det i varumärkesrättslig mening får sägas råda en ej ringa grad av varuslagslikhet mellan ifrågavarande produkter.

Angående märkeslikheten noteras först att de motstående märkena båda består av 7 bokstäver vardera, varav de 5 inledande bokstäverna är identiska till lydelse och placering och genererar det gemensamma märkeselementet "FLAGG-". I visuellt och fonetiskt hänseende föreligger därmed en korresponderande märkeslikhet. Märkena skiljer sig således endast genom ändelserna –IS respektive –AN.

Den i användarens märke förekommande ändelsen –IS torde i vardagligt språkbruk i vart fall hos den yngre delen av omsättningskretsen sägas vara en tämligen vanligt förekommande ändelse vid neologismer i det svenska språket (jfr t ex *poppis*, *loppis*, *dagis*, *bakis* samt näringskännetecknet *Friskis & Sveltis*®). Av den anledningen kan sägas att ändelsen ifråga allmänt inte genererar någon större grad av särskiljande egenskaper vid språkliga nybildningar av det slag som nu är ifråga, vilket i förevarande fall medför att den aktuella

ändelsen inte divergerar märkena ifrån varandra i den grad som en annan mer ovanlig tvåbokstavskombination skulle förmå.

Innehavarens märke FLAGGAN har en klar semantisk innebörd vilken förefaller uppenbar, varför märket torde uppfattas just som substantivet "flagga" i bestämd form. Ändelsen -AN kan av den anledningen ej heller sägas utgöra något självständigt uppfattbart märkeelement ägnat att skilja de båda märkena ifrån varandra. Understrykas bör också att det är märkena i dess helheter denna bedömning avser.

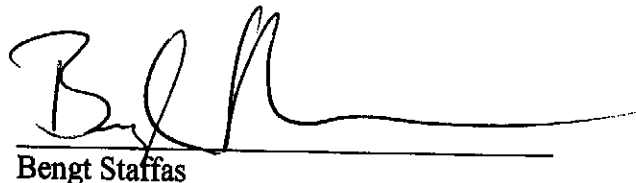
Under dessa omständigheter får sägas att det står klart båda märkena är ägnade att i styra tankarna åt samma håll, varför det även i associationsmässigt hänseende råder en beaktansvärd likhet.

Mot bakgrund av vad som sagts ovan befinnes det av invändaren åberopade kännetecknet vid en samlad bedömning vara förväxlingsbart med innehavarens dito. Därmed utgör invändningen hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Registreringen skall därför hävas.

Beslutat 0 2 NOV 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.