

Varumärkesansökan nr 2003/05826

**SÖKANDE**

Probike Stockholm Aktiebolag  
Åkerivägen 6  
173 43 Täby

Exp. Patent- och registreringsverket

2005 -12- 14

**OMBUD**

Bolagsrätt Sundsvall  
Att: Fredrik Lovén  
Box 270  
851 04 Sundsvall

**BESLUT**

Den under ovanstående nummer inkomna ansökan om registrering av varumärke har denna dag av Patent- och registreringsverket (PRV) på nedan angivna skäl avslagits jämlikt 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644), nedan VmL.

**ÄRENDET**

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket PROBIKE för motorcyklar, motorcykelmotorer samt delar och komponenter därtill, ej ingående i andra klasser; riktningvisare och signalhorn, i klass 12 samt service och reparation av fordon, inkluderande nödreparationer vid vägkanten, i klass 37.

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att det saknar sådan särskiljningsförmåga som krävs för registrering. Vidare har anförts att märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket PROBIKER, med registreringsnummer 1908573, vilket avser motorcyklar och mopeder samt tillhörande delar, i klass 12, och gemenskapsvarumärket PROBIKER, i figur nedan angiven, med registreringsnummer 1917921, vilket avser motorcyklar och mopeder samt tillhörande delar, i klass 12.



Det motanförda märket med registreringsnummer 1917921 utföres i svart, vitt och rött.

Som hinder har även anförts att märket är förväxlingsbart med firman DML PRO BIKE HANDELSBOLAG, med organisationsnummer 9164522-5989, som enligt verksamhetsbeskrivning i Näringslivsregistret bedriver bland annat försäljning och service

av motorcyklar, och med firman PRO BIKE I MALMÖ AB, som enligt verksamhetsbeskrivning i Näringslivsregistret bedriver bland annat tillverkning, reparation och försäljning av cyklar och motorfordon.

Sökanden har i allt väsentligt anfört att det sökta märket har särskiljningsförmåga och är suggestivt. Vad avser motanförda firmor har sökanden, som det får förstås, anfört att sökanden har bättre rätt till märket PROBIKE eftersom ordet ingått i en av sökanden tidigare firma PROBIKE SCANDINAVIA AKTIEBOLAG som var registrerad från den 7 maj 1987 till den 28 oktober 1999, det vill säga innan den motanförda firman DML PROBIKE HANDELSBOLAG registrerades, och i sökandens nuvarande firma PROBIKE STOCKHOLM AKTIEBOLAG som registrerades den 29 oktober 1999, det vill säga innan den motanförda firman PRO BIKE I MALMÖ AB och de motanförda märkena PROBIKER registrerades.

### **SKÄL**

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

I 14 § första stycket 6 punkten VmL anges att ett varumärke inte får registreras bland annat om märket är förväxlingsbart med en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet eller med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan.

Enligt 14 § första stycket 9 punkten får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, bland annat graden av likhet kännetecknen emellan samt likheten avseende de varor/tjänster eller den verksamhet som kännetecknen avser.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis vill PRV framhålla att frågan om bättre rätt inte kan prövas i administrativ ordning, utan endast prövas vid allmän domstol, jfr 44 § VmL. PRV har vid sin officialprövning att utgå ifrån att registrerade kännetecknen är giltiga. Någon förnyad bedömning i ett senare ansökningsärende av om en bestående äldre registrering är hållbar eller inte skall således inte göras (jfr Patentbesvärsträttens mål nr 00-217, PIZZA PAPA JOHN'S).

Det sökta märket består av lydelsen PROBIKE. Förledet *pro-* är en vedertagen förkortning för professionell och det engelska ordet *bike* betyder på svenska bland annat "motorcykel" (Engelsk ordbok, www.ne.se, åtkomst 2005-11-23). Då ansökan avser bland annat motorcyklar anger märket de sökta varornas beskaffenhet och art och saknar således för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Vad avser frågan om förväxling innefattar såväl det sökta märket som samtliga motanfödda märken skydd för motorcyklar. Det föreligger följaktligen varuslagslikhet mellan det sökta märket och de motanfödda märkena. Det sökta märket och den motanfödda firman DML PRO BIKE HANDELSBOLAG omfattar service av motorcyklar och det sökta märket och den motanfödda firman PRO BIKE I MALMÖ AB avser reparation av motorfordon. Det föreligger därmed tjänsteslagslikhet i varumärkesrättsligt avseende mellan det sökta märket och de motanfödda firmorna. Det sökta märket PROBIKE är fonetiskt identiskt med och visuellt mycket likt elementet PRO BIKE i de motanfödda firmorna. Det föreligger således känneteckenslikhet mellan det sökta märket och de motanfödda firmorna. Det sökta märket är därtill fonetiskt och visuellt mycket likt de motanfödda märkena PROBIKER då endast de motanfödda märkenas sista bokstav -R uttalsmässigt skiljer dem åt. Det föreligger således märkeslikhet mellan det sökta märket och de motanfödda märkena. Vid en samlad bedömning är det sökta märket förväxlingsbart med samtliga motanfödda kännetecken.

Ansökan skall med hänsyn till det ovan sagda avslås.

Beslutat den 14 DEC 2005

  
Karolina Hedberg

  
Anna Axelsson

### 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 (2) månader från beslutets dag.