

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, i figur återgivet nedan, för motorcyklar, motorcykelmotorer samt delar och komponenter därtill, ej ingående i andra klasser; riktningsvisare och signalhorn, i klass 12 och service och reparation av fordon, inkluderande nödreparationer vid vägkanten, i klass 37.



Det sökta märket.

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att ordet PROBIKE saknar sådan särskiljningsförmåga som krävs för registrering och att en disclaimer för ordet därför erfordras. 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 anført att det sökta märket har särskiljningsförmåga och är suggestivt. Vad avser motanförla firmor har sökanden, som det får förstås, anført 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 motanförla firman DML PROBIKE HANDELSBOLAG registrerades, och i sökandens nuvarande firma PROBIKE STOCKHOLM AKTIEBOLAG som registrerades den 29 oktober 1999, det vill säga innan den motanförla firman PRO BIKE I MALMÖ AB och de motanförla märkena PROBIKER registrerades.

SKÅL

Ett varumärke får enligt 13 § VmL registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke 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.

Enligt 15 § första stycket VmL innefattar en varumärkesregistrering inte skydd för en sådan beståndsdel i ett sammansatt märke som ensam för sig inte kan registreras. Som framgår av 15 § andra stycket skall en sådan beståndsdel uttryckligen undantas från skyddet om det finns särskild anledning att anta att en registrering av märket annars skulle förlanleda ovisshet om skyddets omfattning.

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 Patentbesvärsträttsens 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. För att undanröja ovisshet om ensamrättens omfattning har PRV krävt att en disclaimer antecknas för ordet PROBIKE. Då sökanden inte medgett en dylik anteckning har ansökan inte försatts i ett sådant skick att den kan registreras.

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 varu- och 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 fonetiskt mycket likt de motanfödda märkena PROBIKER då endast de motanfödda märkenas sista bokstav -R uttalsmässigt skiljer dem åt. Därtill konstateras att såväl det sökta märket som det motanfödda märket PROBIKER med registreringsnummer 1917921 domineras av det i märket ingående ordet. I båda märkena är dessutom ordet understruket av en pilliknande figur som är bredast på höger sida. 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 Patentbesvärsträtten, 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.