

Invändningsärende nr 2004/0083/0001

Registrering nr 366469

INVÄNDARE

Lancel Sogedi SA
127, avenue des Champs-Élysées
F-75008 PARIS
Frankrike

Exp. Patent- och registreringsverket

2006-05-03

OMBUD

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Box 10316
100 55 Stockholm

INNEHAVARE

Micaela Remondi
Duvnäs Udde 1
131 50 Saltsjö Duvnäs

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen gäller varumärkesregistreringen ELA nr 366469, avseende hundkläder (kläder för husdjur); hundaccessoarer, nämligen halsband för djur, hundhalsband, läderkoppel (hund), täcken för djur; accessoarer i form av askar av läder eller av läderpapp, attachéväsor, axelgehäng av läder, axelremmar (koppel) av läder, band av läder, bärselar att bära barn med, djurhudar och pälskinn, koffertar och resväskor, dynor (skydd) för hästsadlar, fickplånböcker, handväskor, hjulförsedda shoppingväskor, hästfiltar, kappsäckar, läder och läderimitationer samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser, musikportföljer, möbelöverdrag, nyckelfodral, nätkassar för shopping, nätportmonnäer, paraplyer, parasoller och promenadkäppar, paraplyfodral, portföljer, portmonnäer, resegarderober, reseneccessärer, resekoffertar, resväskor, ryggsäckar, sadeltäcken för hästar, shoppingväskor, skolväskor, skolväskor med axelremmar, strandväskor, påsar (omslag, kuvert) av läder för emballering, tygpåsar, tygväskor, visitkortsfodral, väskor, väskor för alpinister, väskor för campare och överdrag för ridsadlar, i klass 18, samt kläder, fotbeklädnader, huvudbonader och bälten (beklädning), i klass 25.

Invändaren yrkar en partiell hävning på så sätt att registreringen begränsas genom att samtliga varor i klass 18 stryks. Denne har som grund för sin sak anfört förväxlingsbarhet med den i Sverige gällande internationella registreringen ELSA nr 785425, avseende produkterna ”handbags, clutch bags, traveling bags, tote bags, beggar's bags, shoulder bags, backpacks, wallets, card wallets; billfolds, purses (not of precious metal)”, hänförliga till klass 18. Invändaren har – i allt väsentligt – påtalat att det råder varuslagsidentitet samt märkeslikhet mellan de båda registreringarna.

Innehavaren av varumärket har bestridit den anförda grunden för invändningen och har härvid i allt väsentligt påtalat att märkena inte är förväxlingsbara.

PRV vill i sammanhanget uppmärksamma parterna på att registreringen – mot vilken denna invändning riktar sig – denna dag har upphävts genom ett annat av ämbetsverket fattat beslut i invändningsärende nr 2004/0083/0002.

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.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecknen som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag. Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två varumärken skall emellertid avgöras efter en helhetsbedömning i vilken alla omständigheter i det enskilda fallet skall beaktas. 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.

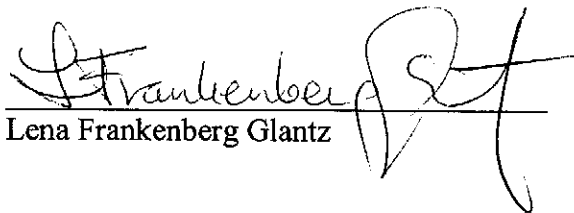
PRV gör följande bedömning.

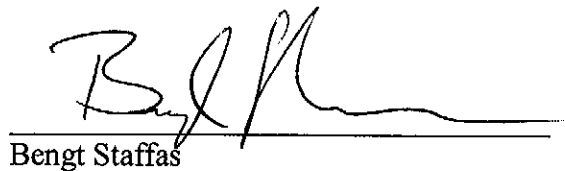
Inledningsvis kan konstateras att de båda kännetecknen avser varor av samma eller liknande slag varför varuslagslikhet föreligger. Vad det sedan gäller märkeslikheten noteras att invändarens märke först och främst framstår som ett egennamn medan innehavarens kännetecken helt saknar egentlig betydelse och snarast framstår som helt associationsfritt.

Att invändarens märke består av fyra bokstäver och innehavarens märke endast av tre blir påtagligt vid en visuell jämförelse, även om tre av bokstäverna är gemensamma. Ur ett audiellt perspektiv framstår skillnaderna än klarare. Den skillnad mellan märkena, som förekomsten av bokstaven S i invändarens kännetecken frambringar, får därigenom sägas skilja märkena ifrån varandra till den grad att någon förväxlingsbarhet i varumärkesrättslig mening inte kan sägas råda.

Mot bakgrund av vad som sagts ovan befinnes det av invändaren åberopade kännetecknet inte vara förväxlingsbart med innehavarens dito. Därmed utgör invändningen inte något hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat 03 MAJ 2006


Lena Frankenberg Glantz


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.

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

Invändningsärende nr 2004/0083/0002

Registrering nr 366469

INVÄNDARE

Association Européenne contre
les Leucodystrophies, also trading as E.L.A
53, cours Léopold
54005 Nancy Cédex
Frankrike

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Awapatent AB
Box 5117
200 71 Malmö

2006 -05- 0 3

INNEHAVARE

Micaela Remondi
Duvnäs Udde 1
131 50 Saltsjö Duvnäs

BESLUT

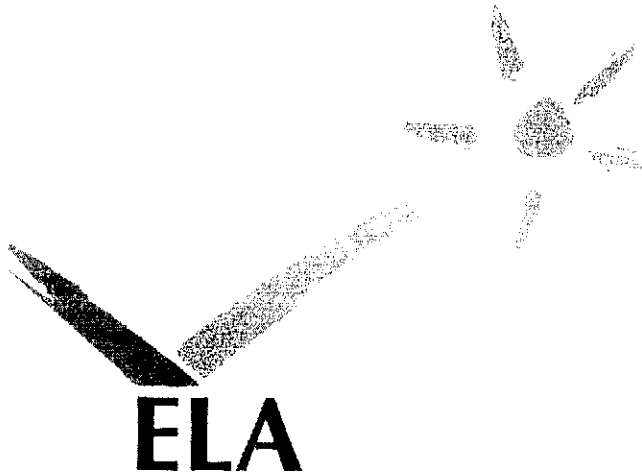
Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 366469 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen gäller varumärkesregistreringen ELA nr 366469, vilken avser hundkläder (kläder för husdjur); hundaccessoarer, nämligen halsband för djur, hundhalsband, läderkoppel (hund), täcken för djur; accessoarer i form av askar av läder eller av läderpapp, attachéväsor, axelgehäng av läder, axelremmar (koppel) av läder, band av läder, bärselar att bära barn med, djurhudar och pälskinn, koffertar och resväskor, dynor (skydd) för hästsadlar, fickplånböcker, handväskor, hjulförsedda shoppingväskor, hästfiltar, kappsäckar, läder och läderimitationer samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser, musikportföljer, möbelöverdrag, nyckelfodral, nätkassar för shopping, nätportmonnäer, paraplyer, parasoller och promenadkäppar, paraplyfodral, portföljer, portmonnäer, resegarderober, resenecessärer, resekoffertar, resväskor, ryggsäckar, sadeltäcken för hästar, shoppingväskor, skolväskor, skolväskor med axelremmar, strandväskor, påsar (omslag, kuvert) av läder för emballering, tygpåsar, tygväskor, visitkortsfodral, väskor, väskor för alpinister, väskor för campare och överdrag för ridsadlar, i klass 18, samt kläder, fotbeklädnader, huvudbonader och bälten (beklädnad), hänförligt till klass 25.

Invändaren yrkar att registreringen hävs och har som grund för invändningen anfört att denna är förväxlingsbar med invändarens gemenskapsvarumärke nr 3.546.595 (i figur återgiven nedan) vilket – såvitt nu är av intresse – bland annat avser kläder, skor och huvudbonader, i klass 25. Invändaren har härvid i allt väsentligt påtalat att varuslagsidentitet och märkeslikhet föreligger.

Vidare har anmärkts att prioritet accepterats av OHIM från den franska varumärkesansökan nr 33.229.753 med en – i förhållande till innehavarens ansökan tidigare rättsgrund – hänförlig till 10 juni 2003.



(Gemenskapsvarumärke nr 3.546.595)

Märket är utfört medelst ett ”snett grått streck; snett orange streck under en stiliserad framställning av en orange sol”.

Innehavaren av varumärket har å sin sida – så som det får förstås – bestridit grunderna för invändningen och i allt väsentligt framfört att innehavarens märke besitter klara figurativa moment och att någon reell förväxlingsrisk inte finns.

SKÄL

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

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecknen som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag. Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två varumärken skall emellertid avgöras efter en helhetsbedömning i vilken alla omständigheter i det enskilda fallet skall beaktas. 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 bedömningen av märkeslikheten skall därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse.

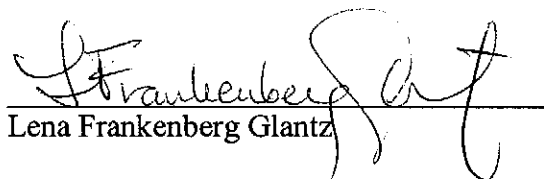
Vid förväxlingsbedömningen skall emellertid samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet beaktas, varvid graden av kännedom på marknaden om de aktuella märkena spelar en central roll. Det skall även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en 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.

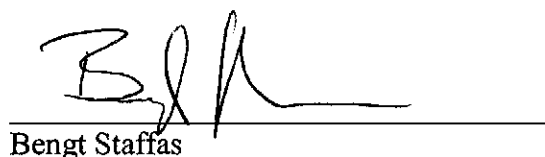
PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstateras att det åberopade gemenskapsvarumärket till följd av den från Frankrike accepterade prioriteten utgör en tidigare rättsgrund, på det sätt som påtalas av invändaren. Vad gäller risken för förväxling mellan de motstående kännetecknen noteras inledningsvis att de bland annat omfattar samma varuslag i klass 25 och att varuslagslikhet därmed föreligger. Vad sedan gäller märkeslikheten mellan registreringarna noteras först att de båda märkena innehåller respektive består av bokstavskombinationen ELA, vilket i invändarens märke har en klar och framträdande placering, även om detta märke därutöver innehåller figurativa moment. Ur ett fonetiskt perspektiv kommer märkena att uttalas på exakt samma sätt. Det förefaller även sannolikt att märkena ur ett visuellt perspektiv kan ge föreställningen om att det föreligger ett kommersiellt samband mellan de produkter som marknadsförs under de båda kännetecknen, eftersom det till stora delar bärande märkelementet ELA, i invändarens registrering, i sig utgör hela innehavarens märke.

Mot bakgrund av vad som sagts ovan finner PRV vid en samlad bedömning det av invändaren åberopade varumärket vara förväxlingsbart med innehavarens dito. Därmed utgör invändningen hinder mot att registrering nr 366 469 tillåts fortsätta att bestå vid sidan av invändarens kännetecken. Aktuell registrering skall således hävas.

Beslutat 03 MAJ 2006


Lena Frankenberg Glantz


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.