

Invändningsärende nr 2004/0151/0001

Registrering nr 368416

INVÄNDARE

Sun 99 Limited
37-39 Conway Street
W1P 6ST London
Storbritannien

OMBUD

Groth & Co KB
Box 6107
102 32 Stockholm

INNEHAVARE

Exp. Patent- och registreringsverket

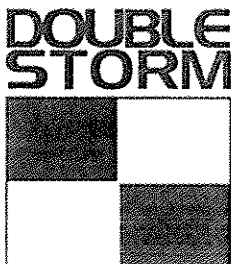
2006-09-18

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 368416 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser invändningen mot varumärket DOUBLESTORM, med registreringsnummer 368416, i figur återgivet nedan, som registrerades den 10 september 2004 för ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar; ur och tidmätningssinstrument i klass 14, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader i klass 25 och spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser och julgranspyrdnader i klass 28.



Varumärke 368416, märket är utfört i svart, rött och vitt.

Invändaren har yrkat att registrering 368416 skall upphävas i sin helhet och har som grund härför anfört att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med invändarens varumärke STORM med registreringsnummer 306391 avseende samtliga varor i klass 14 och 18. Vidare åberopar invändaren också förväxlingsbarhet med dennes gemenskapsvarumärke STORM, med registreringsnummer 2369502, som är registrerat för bl a glasögon och solglasögon i klass 9, motorfordon i klass 12, artiklar tillverkade av eller överdragna med ädla metaller eller imitationer av ädla metaller; smycken och imitationer av ädelmetall; smycken och smyckesimitationer; prydnader och konstföremål; armbandsur; klockor; prydnadsartiklar som innehåller ur och klockor; klockarmband; delar och tillbehör till samtliga ovan nämnda varor; i klass 14, varor framställda av läder, läderimitationer eller av plast eller gummi, ej ingående i andra klasser; bagage; sportväskor; portmonnärer; handväskor; ryggsäckar; etuier; portföljer; väskor; plånböcker; paraplyer; parasoller; bälten; spatser- och vandringskäppar; piskor; ridpiskor och seldon; mässingsföremål för hästar samt sadelmakerivaror; delar och komponenter till alla nämnda varor i klass 18 och läderjackor och -byxor i klass 25. Som det får förstås åberopar invändaren även den svenska varumärkesregistreringen STORM, med registreringsnummer 201065 som är registrerad för parfymrivaror, kosmetiska preparat, hår- och tandvårdspreparat i klass 3.

Innehavaren har bestridit grunderna för invändningen och anfört följande. Innehavarens märke domineras av en figur och inte av ordet DOUBLE STORM eller ordet STORM. Vidare hävdar innehavaren att varumärket utgörs av ordet DOUBLESTORM och att ordet därmed inte skall uttalas som DOUBLE STORM.

SKÄL

I 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen anges att ett varumärke inte får registreras bland annat om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

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

Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två märken skall avgöras efter en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i det enskilda fallet skall beaktas, framförallt märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som märkena 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 anses föreligga. Vid bedömningen av märkeslikheten skall avseende bland annat fästas vid märkenas särskiljningsförmåga, varvid förväxlingsrisken mellan märkena blir större om de besitter samma särskiljande beståndsdelar.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis kan konstateras att det råder identisk likhet mellan de varor som förekommer i klasserna 14 och 25 i innehavarens registrering och de varor som omfattas av samma klasser i invändarens gemenskapsvarumärke samt nationella varumärke med registreringsnummer 306391.

Någon varuslagslikhet i varumärkesrättslig mening mellan innehavarens varor i klass 25, 14 och 28 och de parfymrivaror som ingår i invändarens nationella registrering med registreringsnummer 201065, föreligger däremot inte varför denna registrering kommer att bortses från vid den fortsatta bedömningen.

Då varuslagslikhet emellertid har konstaterats mellan innehavarens märke och invändarens varumärke med registreringsnummer 306391 samt gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 236502 blir det avgörande för den fortsatta bedömningen av förväxlingsbarheten, huruvida de motstående kännetecknen liknar varandra tillräckligt mycket för att det skall föreligga en förväxlingsrisk dem emellan.

Både innehavarens märke och invändarens märken innehåller eller består av ordet STORM vilket också utgör dominanten i samtliga här aktuella varumärken. Ordet STORM får även betraktas som ett starkt särskiljande element i respektive märke. I innehavarens märke förstärks intrycket av ordet STORM genom att det i märket placerats under ordet DOUBLE. Frågan är då huruvida tillägget av ordet DOUBLE i innehavarens märke är tillräckligt för att märkena därmed inte skall anses förväxlingsbara. Fonetiskt medför ju detta ord att märkena uttalsmässigt markant skiljer sig åt.

Enligt Nationalencyklopedins Engelska ordbok (www.ne.se, åtkomst den 21 augusti 2006) översätts DOUBLE till *dubbel, exakt kopia*. Betydelsen av innehavarens märke blir följaktligen dubbel STORM eller STORM dubbelt upp. Förledet DOUBLE i innehavarens märke blir till följd därav närmast att betrakta som beskaffenhetsangivande till ordet STORM. Ordet DOUBLE torde därmed vara att betrakta som svagt i sammanhanget varför tyngdpunkten vid förväxlingsbedömningen måste ligga på den gemensamma märkesdominanten STORM. Märkeslikhet föreligger därmed mellan innehavarens och invändarens märken. Att innehavarens märke även innehåller ett figurativt moment ändrar inte bedömningen. Vid en samlad bedömning finner PRV således att de motstående märkena är förväxlingsbara.

Följaktligen utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat den 18 SEP 2006


Karolina Hedberg


Ulrika 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 månader** från beslutets dag.