

Invändningsärende nr 2005/0089/0001

Exp. Patent- och registreringsverket

Registrering nr 371751

2006-09-18

INVÄNDARE

Balenciaga S.A.
15 rue Cassette
FR-75006 Paris
FRANKRIKE

OMBUD

Dr Ludwig Brann Patentbyrå AB
Box 17192
104 62 Stockholm

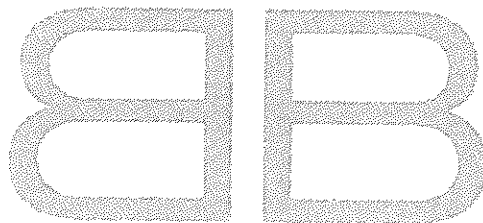
INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 371751 med stöd av 21 § 1 st varumärkeslagen (1960:644), nedan VmL.

ÄRENDET

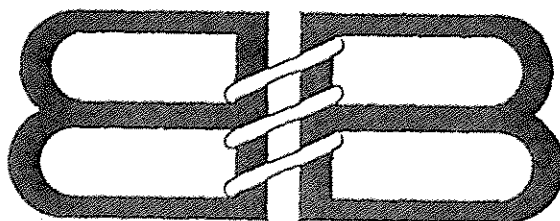
Invändningen avser varumärket BB, med registreringsnummer 371751, i figur återgivet nedan, vilket avser fotografier i klass 16.



Innehavarens märke.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering ska hävas och har som grund härför i huvudsak anfört följande. Innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke BB, med registreringsnummer 1048370, i figur återgivet nedan, vilket avser bland annat fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder i klass 9 och bläckpennor, stiftpennor, hållare för reservoarpennor, agendor, etuier med skrivdon, nämligen: brevpapper, kuvert, radergummin; kataloger; anteckningsböcker; kontorsförmödenheter (ej möbler); spelkort, omslagspapper; kassar, påsar eller ark av papper

eller plast för emballering i klass 16. Det föreligger ett nära samband mellan fotografier i sig och framför allt fotoapparater, men även till kinematografiska apparater/instrument samt apparater/instrument för återgivning av bilder. Med hänsyn till att de ifrågavarande märkena är praktiskt taget identiska förefaller det därmed vara högst sannolikt att den "fotointresserade omsättningskretsen" inbringas en föreställning om att de aktuella varorna har ett och samma kommersiella ursprung. Även vad gäller varuslagen i klass 16 föreligger denna risk eftersom fotografier ofta försäljs i form av reproduktioner med ursprungsangivelse på varor såsom anteckningsböcker, brevpapper, kuvert, kassar och påsar, vilka är några av de varor som uttryckligen ingår i användarens varuförteckning. I detta avseende rör det sig om en betydligt bredare omsättningskrets, då dessa slags produkter finns att tillgå på ett stort antal försäljningsställen och konsumeras av i stort sett gemene man.



Invändarens märke.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen.

SKÄL

Enligt 14 § 1 st 9 p VmL 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 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. 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.

PRV gör följande bedömning.

Såväl innehavarens märke som användarens märke består av bokstavskombinationen BB i visst figurativt utförande varvid den första bokstaven i båda märkena är spegelvänd. Bokstäverna i innehavarens märke och användarens märke är också av samma typsnitt.

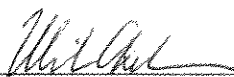
Förutom att det mellan bokstäverna i invändarens märke finns tre diagonala linjer är märkena i det närmaste identiska. Det föreligger därför märkeslikhet.

De varor som invändarens märke omfattar i klass 9, bland annat fotografiska apparater och instrument används visserligen vid framställningen av de varor som innehavarens märke avser. De motstående varorna är emellertid av helt olika slag. Tillverkningen sker i helt olika branscher och utbjuds till försäljning via skilda kanaler. Det föreligger därför inte varuslagslikhet mellan innehavarens varor och invändarens varor i klass 9. Trots föreliggande märkeslikhet finns det således vid en helhetsbedömning inte någon reell risk för att dessa varor kan uppfattas ha ett gemensamt kommersiellt ursprung.

Ett vanligt bruksområde för fotografier är att de i form av reproduktioner används som dekoration på flera av de varor som invändarens märke omfattar i klass 16, bland annat agendor, brevpapper, kuvert, kataloger, anteckningsböcker och omslagspapper. Vidare kan de varor som innehavarens märke avser och de varor som invändarens märke omfattar saluföras på samma försäljningsställen. Det föreligger därför varuslagslikhet i varumärkesrättslig mening mellan de varor som innehavarens märke avser och de varor som invändarens märke omfattar i klass 16. Då innehavarens och invändarens märken är näst intill identiska ligger det nära till hands att uppfatta att dessa har ett gemensamt kommersiellt ursprung när de förekommer i ovan nämnda sammanhang. Vid en helhetsbedömning är märkena följaktligen förväxlingsbara.

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

Beslutat den 18 SEP 2006


Ulrika Axelsson


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 månader** från beslutets dag.