

AVSLAGSBESLUT

Varumärkesansökan nr 2002/07645

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB
Box 7701
103 95 Stockholm Exp. Patent- och registreringsverket

2006 -09- 1 8

SÖKANDEMind Companies A/S
Niels Bohrs Vej 19; Stilling
DK-8660 Skanderborg
Danmark**OMBUD**Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB
Box 7701
103 95 Stockholm**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).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket SIMPLY för läder och läderimitationer samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälskinn; koffertar och resväskor; paraplyer; parasoller; promenadkäppar; piskor; seldon och sadelmakerivaror i klass 18, kläder; huvudbonader i klass 25.

PRV har anfört att det sökta märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket SIMPLY SHIRT med registreringsnummer 000721704 vilket är registrerat för skjortor i klass 25, i figur återgivit nedan.

SIMPLY
s h i r t

Registrering 000721704

Sökanden har hävdat bättre rätt till ordet SIMPLY för varor i klass 25 gentemot innehavaren av det motanfödda märket på grund av sökandens tidigare varumärkesregistrering 239633 SIMPLY.

SKÄL

I 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen anges 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.

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

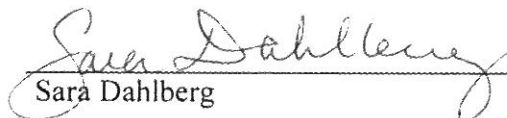
Med anledning av sökandens hävdande av bättre rätt till kännetecknet SIMPLY kan följande konstateras. PRV har vid sin officialprövning att utgå ifrån att registrerade kännetecken är giltiga. Någon förnyad prövning i ett senare ansökningsärende av om en bestående äldre registrering är hållbar eller inte skall således inte göras (jfr Patentbesvärsträttsens mål nr 00-217, PIZZA PAPA JOHN'S). Frågan om bättre rätt kan inte prövas i administrativ ordning, utan endast i allmän domstol, jfr 44 § varumärkeslagen.


Avseende förväxlingsbedömningen konstateras inledningsvis att det föreligger varuslagslikhet mellan det sökta märket och det motanfödda märket då det sökta märket avser kläder och det motanfödda märket avser skjortor.

Det sökta märket består av ordet SIMPLY. Ordet SIMPLY har särskiljningsförmåga i förhållande till sökta varor. Det dominerande och särskiljande elementet i det motanfödda märket består av ordet SIMPLY eftersom ordet SHIRT endast anger varornas art. Det sökta märket är således identiskt med det dominerande elementet i det motanfödda märket varvid märkeslikhet föreligger. Vid en helhetsbedömning är det sökta märket följaktligen förväxlingsbart med det motanfödda gemenskapsvarumärket.

Mot bakgrund av det ovan anförda skall ansökan avslås.

Beslutat den 18 SEP 2006


Sara Dahlberg


Fredrik Zetterberg

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.