

Invändningsärende nr 2006/0031/0001

Exp. Patent- och registreringsverket

Registrering nr 377724
2007-01-09

INVÄNDARE

J. & P. Coats Ltd.
155 Vincent Street
G2 5PA
Storbritannien

OMBUD

Valea AB
Lindholmospiren 5
417 56 Göteborg

INNEHAVARE

Juristfirman Johan Westman AB
Borgvallavägen 3
131 46 Nacka

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 377724 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärkesregistrering 377724 som är återgiven nedan. Varumärket är registrerat för papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförmödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer, i klass 16, annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster, i klass 35, undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet, i klass 41 och vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; juridiska tjänster, i klass 42.



Varumärkesregistrering nr 377727. Ankaret utföres i ljusare blå och paragraftecknet i mörkare blå.

Invändaren har yrkat att varumärkesregistreringen är förväxlingsbar med nedan återgivna gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 2694206 och som är registrerat för bl a instruktionspublikationer avseende textilier i klass 16.



Gemenskapsvarumärke nr 2694206

Innehavaren av varumärket har lämnat invändningen oemotsagd.

SKÄL

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

Vid en bedömning av varukänneteckens förväxlingsbarhet skall en helhetsbedömning göras av märkes- och varuslagslikheten, 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 desamma och - omvänt - att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att en förväxlingsbarhet skall vara för handen. Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir således, 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 eller figurer i de aktuella märkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll. Man har även att beakta den potentielle konsumentens förekommande avsaknad av reell

möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det måste tas hänsyn till att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke i normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid förväxlingsbedömningen mellan märkena skall därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direktjämförelse.

Det skall även fästas avseende vid graden av 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 innehavarens varumärkesregistrering och den av användaren åberopade gemenskapsregistreringen nummer 2694206 omfattar varor som är av samma eller liknande slag, enär det specificerade varuslaget ”instruktionspublikationer avseende textilier” får anses ingå i varuslaget ”instruktions- och undervisningsmaterial”, som återfinns i användarens registrering. Det råder därmed varuslagslikhet mellan märkena.

Avgörande för den fortsatta bedömningen är således huruvida märkena liknar varandra till sådan grad att det föreligger en förväxlingsrisk dem emellan.

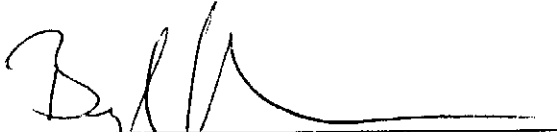
De motstående märkena består i huvudsak av ett ankare, som i båda fallen dessutom utgörs av s k stockankare. Märkena företer således genom detta en klar konceptuell likhet. Vad det gäller det visuella intrycket av de aktuella kännetecknen noteras som främsta skillnad att innehavarens märke är mörkare till sitt utförande samt att innehavarens märke förutom själva ankaret även innehåller en figur i form av ett paragraftecken. Sistnämnda figur synes dock även vara ägnad att uppfattas som ett i ankaret infäst rep, vilket därigenom direkt korresponderar med den i användarens märke – på motsvarande sätt – förekommande repstumpen. Märkena i dess helheter befinnes således vara påtagligt lika.

Det har av PBR:s bedömning i tidigare avgöranden, där ärendet avsett förväxlingsbarhet mellan två figurmärken, framkommit att det har betydelse huruvida avbildningarna i fråga är sällsynta eller ej för de sökta varorna (jfr PBR mål i ansökan nr 77-02656). Avbildningar av ankare i varumärken avseende varor i klass 16, får enligt PRV, efter en genomgång av det varumärkesregister som verket har till sitt förfogande samt sökningar gjorda på Internet, anses vara relativt ovanliga för de ifrågakvarande produkterna. Avbildningen av ett ankare får därmed i sig anses utgöra ett starkt kännetecknen för instruktions- och undervisningsmaterial.


Med hänsyn till ovan sagda får de båda avbildningarna anses ge en betraktare ett mycket likartat intryck. Även om det på detaljnivå finns skillnader mellan de båda ankarna så är de båda varumärkena vid en helhetsbedömning, i vilken även beaktats den bleknande minnesbilden, att betrakta som förväxlingsbara. Denna förväxlingsbarhet består inte bara av en mellan märkena associationsmässig likhet utan också av att märkena får antas efterfrågas och beskrivas på ett liknande sätt på marknaden. Att användarens märke även består av ordet TRADE MARK ändrar inte denna bedömning, eftersom detta bara anger att märket i fråga utgör just ett varumärke.

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

Beslutat 09 JAN 2007



Bengt Staffas



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 beslutsdagen.