

Varumärkesansökan nr 2006/00820

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

SÖKANDE

Arne Thuresson Byggmaterial Aktiebolag
Box 59
163 91 Spånga

Exp. Patent- och registreringsverket

2007 -03- 29

OMBUD

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket SILVER, återgivet nedan, för rostskyddsmedel, ytbehandlings- och korrosionspreparat i klass 2 samt behandling av ämnen och material; rostskydds-, yt- och korrosionsskyddsbehandling i klass 40.



Det sökta märket utförs i färgerna grått och rött.

PRV har som hinder för märkets registrering anført att det är förväxlingsbart med det registrerade gemenskapsvarumärket WHW PREMIUM SILVER, återgivet nedan, med registreringsnummer 3035219, vilket omfattar beläggningssystem, speciellt galvaniskt baserade, huvudsakligen bestående av ett galvaniskt grundlager samt ett eller flera lager, speciellt konversionslager och/eller top coats, speciellt för massprodukter och/eller av metall, med galvaniska grundbeläggningar av zink- eller zinklegeringssystem, konversionslager, elektroforetiska dopplackeringsbeläggningar och glidbeläggningar; elektroforetiska dopplackeringsbeläggningar och glidbeläggningar i klass 2 samt ytbehandling, -bearbetning och -beläggning i klass 40.

PREMIUM SILVER

Registrering 3035219

Sökanden har bland annat anfört att ordet silver har ett begränsat skyddsomfång för produkter för ytbeläggning och rostskydd samt för ytbeläggningstjänster, elektroplätning, försilvring, galvanisering och andra liknande tjänster eftersom ordet silver anger vilket ämne som används. Sökanden har accepterat att en disclaimer antecknas för ordet SILVER i ansökan.

Sökanden har vidare anfört att märkena inte är förväxlingsbara samt att de avser olika användningsområden.

Sökanden har inkommit med en begränsning av varuförteckningen till att istället omfatta korrosionsskyddspreparat för träskruv för utomhusbruk i klass 2 och korrosionsskyddsbehandling av träskruv för utomhusbruk i klass 40.

SKÅL

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, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning.

Angående varu- och tjänsteslaglikheten mellan de båda märkena finner PRV att varorna i såväl det sökta som det motanfödda märket är att betrakta som av liknande slag då det sökta märket avser ett korrosionsskyddspreparat och det motanfödda märket bland annat avser galvaniska beläggningar, zinkbeläggningar och dopplackeringsbeläggningar vilket är tre vanliga metoder för att korrosionsskydda metall. Vidare är det sökta märket sökt för korrosionsbehandling i klass 40 och det motanfödda märket avser ytbehandling, ytbearbetning och ytbeläggning i samma klass, vilket är tre sätt att korrosionsbehandla en metall på. Även tjänsterna i klass 40 är således av liknande slag.

Vad avser märkeslikheten består det sökta märket av ordet SILVER i visst utförande. Ordet silver betyder som substantiv bland annat metallen *silver* och som verb *försilvra* (Nationalencyklopedin, Engelsk ordbok, www.ne.se, åtkomst 2007-03-19). Ordet har således begränsad särskiljningsförmåga för sådana varor som exempelvis ytbeläggningar av silver samt tjänster avseende försilvring. Det motanfödda märket innefattar dock flertalet varor och tjänster som inte avser silvermetall eller försilvring varvid lydelsen i märket inte kan anses helt sakna särskiljningsförmåga.


Det motanförla märket är utformat på ett sådant sätt att ordet SILVER är det dominerande och framträdande elementet i märket. Hela den sökta lydelsen ingår således i det motanförla märkets framträdande del. Märkeslikhet kan därmed konstateras.

PRV finner, vid en helhetsbedömning, att det sökta märket är förväxlingsbart med det motanförla gemenskapsvarumärket.

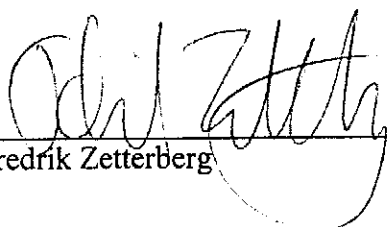
Den av sökanden ingivna begränsningen av varuförteckningen samt den omständigheten att sökanden accepterat en disclaimer för lydelsen i märket, förlanleder ingen annan bedömning av ärendet.

Ansökan avslås med hänvisning till det ovan anförla.

Beslutat den 29 MAR 2007,



Susanne Jansson



Fredrik Zetterberg

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärslätten, 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.