

Internationell registrering skall inte gälla i Sverige
IR 759760

Albihns Stockholm Aktiebolag
Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

MARATHON ANIMATION, société anonyme
74, rue Bonaparte
F-75006 Paris
Frankrike

Exp. Patent- och registreringsverket

2007 -05- 0 9

OMBUD

Albihns Stockholm Aktiebolag
Box 5581
114 85 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) har med stöd av 56 § 2 stycket varumärkeslagen (1960:644) denna dag beslutat att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen inte skall gälla i Sverige.

ÄRENDET

Giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen **TOTALLY SPIES!**, registrerad för soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices, i klass 3, scientific, photographic and cinematographic apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; apparatus for data processing and computers, i klass 9, paper, cardboard; record covers, video disks and digital video cassettes, paper pads, paper or cardboard signs, papers, bags, sachets, small paper bags for wrapping, writing paper, postcards, envelopes, postage stamps, business cards, calendars, non-textile labels, paper pennants, posters, graphic prints, paintings (framed or not), leaflets, prospectuses, publications, reviews, newspapers and periodicals, books, playing cards, paintbrushes, printing products; typewriters and office articles (except furniture); bookbinding material, stationery, adhesive materials for stationery purposes, plastic bags, sachets and sheets for packaging, photographs, printing blocks, instructional or teaching material (excluding apparatus); artists' supplies, i klass 16, leather and imitation leather, handbags, back bags; trunks and suitcases; umbrellas, parasols, i klass 18, clothing, footwear, headgear, i klass 25, games, toys, gymnastics and sports articles (except for clothing, footwear and mats), Christmas tree decorations, i klass 28, distribution of prospectuses, samples; newspaper subscription services for third parties; business consulting, inquiries or information; document reproduction; computer file management; organisation of exhibitions for commercial or advertising purposes, i klass 35, press and information agencies; radio, telegraph and telephone communications, including video communications, transmission of messages, telegrams, broadcasting of television and radio programmes by all methods,

remote-access computing services; services for transmitting information by teletypewriter and via telematic means, i klass 38, education, educational institutions, publishing, lending and subscriptions of musical works, audiovisual works, books, newspapers and reviews, entertainment, shows, radio or television entertainment, editing of radio and television programmes, production and projection of films, booking agencies; rental of films, phonographic or videographic recordings and stage scenery, arranging of competitions in the field of education or entertainment; organisation and running of colloquiums, conferences, conventions; organisation of exhibitions for cultural or educational purposes; booking of seats for shows, i klass 41, och printing services; leasing access time to a computer database server; reporter services; video tape filming; exhibition site management, i klass 42.

PRV har som hinder för registreringens giltighet i Sverige anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med 7 varumärken.

Det motanfödda märket, SPIES SERVICE SCHOOL THE ONE AND ONLY, återgivet nedan med registreringsnummer 340364, är registrerat för arrangerande av resor; resebyråverksamhet, i klass 39 och utbildnings- och undervisningsverksamhet, kursverksamhet, i klass 41.



Det andra motanfödda märket, SPIES SERVICE SCHOOL THE ONE AND ONLY, återgivet nedan, med registreringsnummer 340360, är registrerat för arrangerande av resor; resebyråverksamhet, i klass 39 och utbildnings- och undervisningsverksamhet, kursverksamhet, i klass 41.



Utföres i svart, rött och orange, mot gul bakgrund.

Märket SPIES ORIGINAL HOLIDAY QUALITY SINCE 1956, med registreringsnummer 340361, är registrerat för arrangerande av resor; resebyråverksamhet, i klass 39 och utbildnings- och undervisningsverksamhet, kursverksamhet, i klass 41.



Utföres i svart, rött och orange, mot gul bakgrund.

Det fjärde motanfödda märket, SPIES, med registreringsnummer 340357, är registrerat för trycksaker, kataloger, instruktion- och undervisningsmaterial (ej apparater), i klass 16, arrangerande av resor; resebyråverksamhet, i klass 39 och utbildnings- och undervisningsverksamhet, kursverksamhet, i klass 41.

Det femte märket, SPIES, återgivet nedan, med registreringsnummer 183449, är registrerat för bl.a. koffertar och resväskor, paraplyer, parasoller, i klass 18, undervisning, utbildning och underhållning, i klass 41 och rumsuthyrning, tillhandahållande av kost och logi, pensioner, campingplatser, vandrarhem, restauranger, barer, hotell, i klass 42.



Det sjätte märket, TOTALLY, med registreringsnummer 350761, är registrerat för bl.a. kläder, fotbeklädnader, huvudbonader i klass 25. Det sjunde motanfödda märket, TOTALLY, återgivet nedan, med registreringsnummer 333204, är registrerat för grammofonskivor, i klass 9.

totally

Innehavaren har bestridit att förväxling är förhanden med motanfödda märkena.

SKÄL

Hinder mot att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige finns enligt 54 § 2 stycket varumärkeslagen om det varumärke som den internationella registreringen avser inte uppfyller förutsättningarna enligt 13 § eller om något hinder mot en nationell registrering skulle ha funnits enligt 14 §.

Ett varumärke får enligt 14 § 1 stycket 6 punkten varumärkeslagen inte registreras om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som registrerats efter en tidigare ansökan. Enligt 6 § 1 stycket samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framför allt känneteckenslikhet samt likheten i de varor eller tjänster respektive den verksamhet som avses.

PRV gör följande bedömning.

Innehavarens märke består av lydelsen TOTALLY SPIES! Ordet TOTALLY betyder ungefär totalt eller fullständigt och ordet SPIES är en pluralform av det engelska ordet för spioner (se Merriam-Webster, elektronisk version, samt Norstedts Engelsk-Svenska ordbok, elektronisk version, åtkomst 2007-04-20). Orden i märkets lydelse kan ej anses beskrivande för de varor och tjänster som omfattas av innehavarens registrering och besitter därmed stark särskiljningsförmåga.

Ordet SPIES i innehavarens märke, är identiskt med dominanten i lydelsen i de fem första motanförda märkena. Känneteckenslikhet är därmed förhanden.

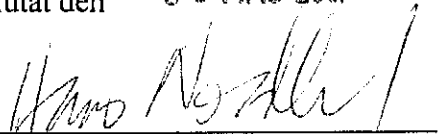
Ordet TOTALLY i innehavarens märke, är identiskt med lydelsen TOTALLY i de två sista motanförda märkena. Känneteckenslikhet föreligger således även med dessa märken.

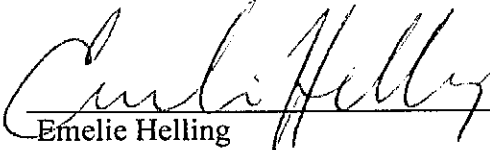
Då orden TOTALLY och SPIES besitter stark särskiljningsförmåga för de motstående märkenas varor, föranleder övriga ord i de motanförda märkenas lydelse ingen annan bedömning av känneteckenslikheten. Detsamma gäller för motanförda figurmärkenas figurativa utformning.

Vad gäller varu- och tjänsteslagslikheten kan konstateras att de motstående märkena omfattar varor som är av samma och liknande slag.

Med hänsyn till vad PRV anfört ovan skall den internationella registreringen inte gälla i Sverige.

Beslutat den 09 MAJ 2007


Hans Nordlund


Emelie Helling

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 beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket **inom två (2) månader** från beslutsdagen.