

BESLUT

Internationell registrering skall inte gälla i Sverige
IR 730137

Dr Ludwig Brann Patentbyrå Aktiebolag
Box 17192
104 62 Stockholm

INNEHAVARE

TAG Heuer SA
Louis-Joseph Chevrolet 6a
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Schweiz

OMBUD

Dr Ludwig Brann Patentbyrå Aktiebolag
Box 17192
104 62 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 TAG HEUER, återgiven nedan, registrerad för soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices, klass 3, apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images, in particular telephone apparatus, facsimile machines, camcorders, television apparatus, compact disk players, telephone answering machines, dictating apparatus, amusement apparatus adapted for use with television receivers only; magnetic and optical recording media, in particular magnetic cards, smart cards, compact disks, optical disks, diskettes, video game cartridges, optical fibers; calculating machines, data processing equipment and computers, in particular computer software, modems, notebook computers, electronic agendas, electronic notice boards; optical goods, in particular spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle cases, contact lenses. klass 9, paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; photographs; stationery; office requisites, in particular pencils, pens and nibs; plastic materials for packaging, klass 16, clothing, footwear and headgear, klass 25, games, in particular electronic games, toys; gymnastics and sports articles not included in other classes, klass 28, telecommunications, klass 38 och education; training; entertainment; sporting and cultural activities, in particular timing of sports events, organization of sports competitions and organization of exhibitions for cultural or educational purposes, klass 41.
PRV har som hinder för märkets giltighet i Sverige anfört att det är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket TAG med registreringsnummer 1130806, återgivet nedan, registrerat

för bärbara mobila kommunikationsapparater, speciellt mobiltelefoner och digitaltelefoner, i klass 9.

Innehavaren har i huvudsak anfört att förevarande märke inte är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket, då det efter begärda begränsningar i varuförteckningen inte längre föreligger varuslagslikhet dem emellan. Vidare anför innehavaren att Tag Finances Partners, vilket inkluderar TAG GROUP SA, har åtagit sig att medge TAG HEUER SA registrering av märket TAG HEUER i relation till alla varor och tjänster enligt det avtal (Trademark Use Agreement) som slutits mellan bland annat TAG HEUER SA och TAG GROUP SA. En kopia på avtalet har getts in till PRV. Innehavaren har i händelse av att PRV vidhåller att de motstående märkena är förväxlingsbara, föreslagit en begränsning av varuförteckningen genom att exkludera varorna apparatus for transmitting, telephone apparatus, facsimile machines, telephone answering machines, optical fibers and modems ur klass 9.



Internationell registrering med nummer 730137



Gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 1130806

SKÅL

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 §.

Enligt 14 § första stycket punkten 9 får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

PRV gör följande bedömning.

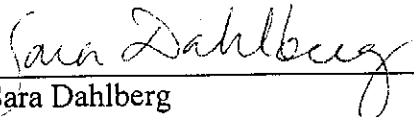
Inledningsvis kan det konstateras att det föreligger märkeslikhet mellan de motstående märkena eftersom det särskiljande ordet TAG i visst utförande i de båda märkena är identiska. Dessutom ingår hela gemenskapsvarumärket som del i innehavarens märke. Vad gäller varuslagslikheten avser de motstående märkena varor och tjänster av samma och liknande slag. PRV anser att det trots innehavarens förslag till begräsning av varuförteckningen, föreligger varuslagslikhet märkena emellan. Efter den föreslagna begränsningen omfattar den internationella registreringen bland annat varorna apparatus for recording and reproducing sound or images och tjänsten telecommunications i klass 38, som är av liknande slag som de varor som gemenskapsvarumärket avser. Det är inte ovanligt att tillverkare av mobiltelefoner även tillverkar tv-apparater. Vid en helhetsbedömning finner därför PRV att de motstående märkena är förväxlingsbara.

Det avtal som innehavaren har gett in till PRV kan inte godtas då det inte är inlämnat i original eller vidimerad kopia.

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

Beslutat den

~~15 NOV 2007~~

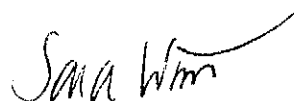

Sara Dahlberg

Patentl. enl. 26 § FL

Beslutet expedierat den 15 maj 2007.

070521 söderhamn


Anna Axelsson


Sara Winther

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.