

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

Invändningsärende nr 2004/0125/0001

Registrering nr 367835

INVÄNDARE

Britt-Marie Egedius-Jakobsson
S. Breviksvägen 25
421 67 Västra Frölunda

Exp. Patent- och registreringsverket

2007 -07- 2 6**OMBUD**

Claes Englund
Moll Wendén Advokatbyrå AB
Stortorget 8
211 34 Malmö

INNEHAVARE

Stubbedalen AB
Stationsvägen 22
430 63 Hindås

OMBUD

Advokatfirman Vinge KB
Box 11025
404 21 Göteborg

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 367835 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser nedanstående varumärke med registreringsnummer 367835, som registrerades den 9 juli 2004 för leksaker i klass 28.



Det registrerade varumärket med nr 367835. Märket är utfört i färgerna grönt, rött, orange, vitt och svart.

Invändaren har yrkat att registreringen skall hävas och har såsom grund härför anført förväxlingsbarhet med den svenska varumärkesregistreringen RUBENS med

registreringsnummer 316738 avseende leksaker och spel för barn och vuxna - även terapeutiska och pedagogiska i klass 28 och formgivning och industriell design; licensiering och förvaltning av upphovsrätter i klass 42. Varumärket 316738 RUBENS är registrerat med Britt-Marie Egedius Jakobsson och Ewa Jarenskog som innehavare. Britt-Marie Egedius Jakobsson har sedermera överlåtit sin andel till Joyk AB, reg nr 556614-6618.

Invändaren har till stöd för det ovan sagda i allt väsentligt anfört följande. Bara för att innehavaren skrivit ordet Rubens på ett mer eller mindre fantasifullt sätt och lagt till fem andra icke registrerbara ord till märket samt använder kännetecknet för exakt samma produkter som invändaren så gör inte detta märkena mindre förväxlingsbara. Det skulle t ex knappast vara i sin ordning om någon började sälja film under figurmärket "KODAK born in Sweden" eller möbler under "IKEA born in Sweden". I ifrågavarande fall är ordet Rubens mycket framträdande och produkterna är identiska. Risken för förväxling blir härigenom exceptionellt stor.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anfört följande. Innehavarens varumärke med figur är inte förväxlingsbart med det av Britt-Marie Egedius Jakobsson anförda varumärket. Det föreligger ingen märkeslikhet mellan det av invändaren anförda märket RUBENS och innehavarens varumärke Rubens Barn Original BORN IN SWEDEN med figur. Det är emellertid ostridigt att ordet Rubens ingår i innehavarens varumärke. Ordet ingår dock i en sammansättning av totalt sex ord och därtill tillsammans med en figur. Helhetsintrycket av de båda varumärkena är därför totalt olika. Vidare är ordet i det av Britt-Marie Egedius Jakobsson anförda varumärket utformat i versaler, samtidigt som orden ingående i innehavarens varumärke utgörs av gemener.

SKÄL

Av 14 § första stycket 6 p varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Enligt 6 § första stycket samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag.

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 vill även erinra om att frågor om bättre rätt till ett varumärke inte kan prövas i administrativ ordning. Sådana frågor kan endast tas upp till prövning av allmän domstol, se 44 § varumärkeslagen. PRV har således här endast att pröva huruvida det, på grundval av vad som förebragts i ärendet, föreligger hinder mot den aktuella registreringens fortsatta bestånd.

Vidare har invändaren hävdats att denna överlåtit sin andel i varumärket RUBENS, med registreringsnummer 316738, till Joyk AB. Det har emellertid inte, till PRV, ingivits något överlåtelseavtal som styrker att rättigheten övergått från Britt-Marie Egedius-Jakobsson varför PRV i sin fortsatta bedömning kommer att se sistnämnda och tillika den som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret som ägare av varumärket RUBENS tillsammans med Ewa Jarenskog.

PRV gör följande bedömning.

Vad först avser likheten mellan de varor som de motstående märkena omfattar kan konstateras att båda märkena är registrerade för varor av samma slag i klass 28.

Då varuslagslikhet konstaterats mellan de motstående registreringarna kommer förväxlingsrisken mellan dessa märken vara avhängig på om de till sitt utseende är så lika att det finns risk för att konsumenterna sammanblandar varumärkena och därmed även de varor som saluförs under respektive varumärke.

Innehavarens märke och det, av såväl innehavaren som Ewa Jarenskog, ägda varumärket RUBENS skiljer sig åt på flera sätt. Det registrerade märket är figurativt i sitt utförande och består av flera ord som är staplade ovanpå varandra. Orden är även utformade i ett speciellt typsnitt och även utförda i färg. Ordet RUBENS, som det av invändaren motanförda märket består av, ingår emellertid som dominant i innehavarens märke, såväl på grund av att det är ett starkt särskiljande ord som att det är det enda ordet i märket som är utfört i en klargrön färg.

Att innehavarens märke är figurativt i sin utformning ändrar inte det faktum att de båda märkena, för en betraktare, framstår som mycket lika. I synnerhet då båda märkena innehåller det starkt särskiljande ordet/namnet RUBENS. Av det sagda följer att det förefaller ytterst sannolikt att omsättningskretsen kan missledas att tro att de mycket lika varuslag som försäljs under de båda aktuella varumärkena har samma kommersiella ursprung. Detta, då det ligger nära till hands för konsumenterna att tro att innehavarens märke endast utgör invändarens logotyp med vissa tillägg eller att innehavarens märke endast är ett utslag av märkesutveckling från invändarens sida. Det föreligger därigenom en risk för förväxling och PRV finner – vid en samlad bedömning – således att de aktuella kännetecknen är förväxlingsbara.

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

Beslutat den 26 JUL 2007



Susanne Jansson



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 beslutets dag.