

**AVSLAG AV INVÄNDNING**

Invändningsärende nr 2005/0001/0001

Registrering nr 369170

**INVÄNDARE**

Rudolph International, Inc  
1150 Beacon Street  
Brea, CA 92821  
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

**2007 -08- 2 3****OMBUD**

Groth & Co i Malmö HB  
Box 6153  
200 11 Malmö

**INNEHAVARE**

IMS COSMETICS MARKETING An Israeli partnership  
4B Freud Street, Ahuza  
Haifa 43753  
Israel

**OMBUD**

Bjerkéns Patentbyrå KB  
Box 1274  
801 37 Gävle

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

**ÄRENDET**

Ärendet avser invändning mot varumärket SOFT TOUCH, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 369170, registrerat för eyeliner, läppkonturpenna, ögonskugga, puderborste, skönhetsvamp, läppstift, mascara, nagellack, läppglans, täckande kräm, rouge, underlagskräm, ögonfransborste, ögonfranskam, återfuktande servetter, fuktighetsbevarande kräm för ansiktet, ögonkräm, exfolieringskräm, hudkräm, kroppsrengöringskräm, kroppsgelé, ansiktsmask, ansiktstoner, make-up-borttagningsmedel, schampo, deodoranter samt handkrämer, i klass 3.

The logo for 'Soft Touch' features the brand name in a white, cursive script font. The text is set against a solid black rectangular background. A thin white horizontal line is positioned directly beneath the word 'Touch'.

Innehavarens registrering.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och gör gällande att märket är förväxlingsbart med invändarens inarbetade varumärke SOFT TOUCH, inarbetat för identiska varor samt, som det får förstås, att innehavarens märke har registrerats i ond tro. Till stöd härför anför invändaren i allt väsentligt följande. Invändaren har i Sverige alltsedan år 1991 använt och utvecklat en ensamrätt till kännetecknet SOFT TOUCH. Innehavaren kände till invändarens märke vid ansökningstillfället som var 5-6 år efter att invändaren påbörjade det omfattande och kontinuerliga varumärkesbruket i Sverige. Invändaren och innehavaren är bägge aktiva inom samma begränsade bransch och innehavaren, som precis som invändaren länge varit aktiva utomlands, har känt till det omfattande bruk av SOFT TOUCH som invändaren återoppar under hela 1980- och 1990 talet för precis den typ av varor som innehavaren år 1996 ansökte svensk registrering för. Invändaren har härvid bifogat registerutdrag från invändarens varumärkesportfölj, inklusive utdrag från det tyska och det amerikanska patentverkets register av vilka det senare utvisar att datum för första användningen av invändarens märke var år 1979, samt utdrag från OHIM's register som visar att invändaren ansökte om CTM-registrering av varumärket SOFT TOUCH för varor i klasserna 3 och 8 år 1999. Denna ansökan har sedermera lett till registrering och har registreringsnummer 1283019. Vidare har invändaren bifogat utdrag från det amerikanska patentverkets hemsida där det finns angivande att startdatum för användningen av varumärket SOFT TOUCH var år 1979 samt en prislista för återförsäljande gällande SOFT TOUCH-produkter. Invändaren har slutligen bifogat ordersedlar och fakturor avseende SOFT TOUCH-produkter.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för användningen och anför i huvudsak följande. Det påpekas att endast användning av varumärket här i riket är relevant i sammanhanget samt att sådan användning skall ha skett före den 13 maj 1996. Huvuddelen av det material som invändaren givit in avser inte användning av varumärket SOFT TOUCH i Sverige före nämnda datum. Det avser istället användning utanför Sverige, användning utan indikerande av varumärket eller användning efter ifrågavarande datum. Någon inarbetning av varumärket har således inte kunnat påvisas.

## **SKÄL**

Enligt 2 § första stycket varumärkeslagen förvärvas ensamrätt till ett varumärke, då märket har blivit inarbetat.

Av 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecken som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor som märkena avser. Avgörande vid besvarande av frågan om förväxlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecken kan bedömas likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till om orden i de aktuella märkena besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att

konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas.

Av 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen framgår att registreringshinder föreligger om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

PRV gör följande bedömning.

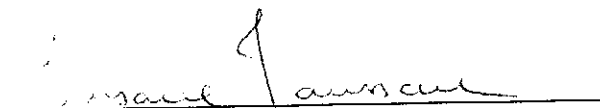
Inledningsvis konstateras att det av invändaren motanförda gemenskapsvarumärket SOFT TOUCH har ansökningsdatum 1999-08-19 medan innehavarens märke har ansökningsdatum 1996-05-13. Innehavarens märke har således prioritet gentemot invändarens märke och invändarens registrering kan därför inte ligga till grund för en hävning av innehavarens märke. Någon förväxlingsbedömning i den delen skall därför inte göras. Frågan blir därför om invändaren har en tidigare inarbetad rätt till varumärket SOFT TOUCH.

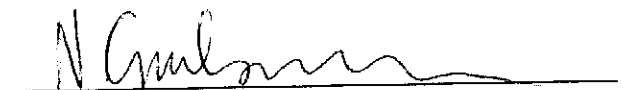
Av vad som framkommit i ärendet är det inte visat att invändaren, vid tiden för innehavarens ansökan, använt sitt kännetecken i sådan tid och omfattning att det gjorts känt i en betydande del av den omsättningskrets som även omfattas av innehavarens märke. Den omständigheten att invändarens märke fanns registrerat i Tyskland och USA vid tiden för ansökan samt att de ingivna utdragen visar att märket, åtminstone i USA, använts sedan 1979 föranleder ingen annan bedömning av ärendet då det de facto är användningen i Sverige som har betydelse i sammanhanget.

Invändaren har heller inte ingivit något material som visar att innehavaren skulle ha lämnat in sin ansökan i ond tro varför det ej heller föreligger något hinder mot registrering i enlighet med 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den **23 AUG 2007**

  
Susanne Jansson

  
Nina Gudmarsson

#### 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.