

BESLUT

Internationell registrering skall inte gälla i Sverige
IR 830896

Bergenstråhle & Lindvall Aktiebolag
Box 17704
118 93 Stockholm

INNEHAVARE

Terry Store-Age Spa
27, Via Rembrandt,
I-20147 Milano
Italien

Exp. Patent- och registreringsverket

2007 -08- 15

OMBUD

Bergenstråhle & Lindvall Aktiebolag
Box 17704
118 93 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Ärendet avser giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen TERRY, i figur återgiven nedan, registrerad för containers made of plastic material, fitted chests of drawers, furniture made from plastic material, fitted furniture made from plastic material, i klass 20, och household and kitchen utensils and containers, i klass 21.

The logo for Terry consists of the word "Terry" in a bold, sans-serif font. To the right of the text is a stylized graphic element consisting of a diamond shape with a smaller diamond inside it, pointing downwards.

PRV har som hinder mot registreringens giltighet anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket TERRY PRATCHETT, med registreringsnummer 563296, registrerat för vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat, i klass 9, papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för

emballering (ej ingående i andra klasser); spelkort; trycktyper; klichéer, i klass 16, möbler, speglar, tavelramar; varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum, celluloid eller av ersättningar för dessa material, eller av plast, i klass 20, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, i klass 25, spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar; julgransprydnader, i klass 28, mineralvatten och kolsyrat vatten; icke alkoholhaltiga drycker; saftkoncentrat, sirap, i klass 32, telekommunikation, i klass 38 och undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet, i klass 41 samt med firman Terry B., med organisationsnummer 280604-6583, under vilken det enligt Näringslivsregistret skall bedrivas verksamhet i form av import och försäljning av presentartiklar, konsthantverk och möbler.

Innehavaren har bestridit att förväxlingsbarhet föreligger mellan dennes märke och de av PRV motanfödda hindren. Till stöd för detta har innehavaren anfört att ordet TERRY torde uppfattas som benämningen på en person och därmed besitta svag inneboende särskiljningsförmåga. Vidare framhåller innehavaren, att det avancerade figurinslaget i dennes märke och ordet PRATCHETT i det motanfödda märket TERRY PRATCHETT, är de mest distinktiva beståndsdelarna, vilka medför att märkena ger helt olika helhetsintryck. Vad gäller den motanfödda firman har innehavaren anfört att initialbokstaven B i dess lydelse, samt det figurativa inslaget i innehavarens märke, gör att dessa kännetecken ger olika helhetsintryck. Innehavaren har även framhållit att varuslagslikhet ej föreligger mellan de varor som innehavarens märke avser och de varor som det motanfödda märket avser, samt den verksamhet som skall bedrivas under firman.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 14 § 1 stycket 6 punkten varumärkeslagen inte registreras om märket är förväxlingsbart med någon annans firma/varumärke som registrerats efter en tidigare ansökan.

Enligt 6 § 1 stycket samma lag skall kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, främst märkenas/kännetecknens likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster, respektive den verksamhet som avses. I de fall varu/tjänsteslagslikhet kan konstateras är det avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av detta skall grundas på det helhetsintryck märkena/kännetecknen förmedlar. Vid förväxlingsbedömningen skall avseende även fästas vid märkenas/kännetecknens särskiljningsförmåga, varvid förväxlingsrisken mellan dem blir större om de besitter samma särskiljande beståndsdelar.

PRV gör följande bedömning.

De varor som innehavarens märke avser, i klass 20 och 21, är av samma och liknande slag som de varor som omfattas av det motanfödda märket, i klass 20. Det föreligger också likhet i varumärkesrättslig mening mellan de varor som innehavarens märke avser i klass 20 och 21 och den verksamhet som skall bedrivas under den motanfödda firman.

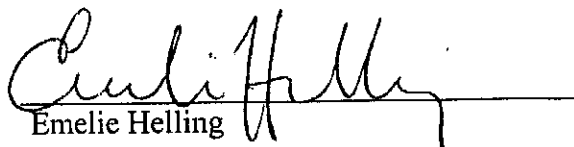
Vad gäller känneteckenslikheten anføres följande. Innehavarens märke innehåller ordet TERRY. Detta ord är identiskt med TERRY i det motanfödda varumärket samt med TERRY i den motanfödda firman. Känneteckenslikhet föreligger således. Ordet TERRY är ett

personnamn och saknar annan betydelse, varför det är särskiljande för de varor som omfattas av de motstående varumärkena och firman. Eftersom TERRY är det inledande ordet i samtliga kännetecken, utgör det även den mest framträdande delen i dessa. Övriga ord, bokstäver och figurativa inslag som förekommer i de motstående kännetecknen föranleder därför ingen annan bedömning av känneteckenslikheten. Vid en helhetsbedömning finner PRV därmed att innehavarens märke är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket TERRY PRATCHETT och firman TERRY B.

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

Beslutat den 15 AUG 2007


Herman Pettersson


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.