

Varumärkesansökan nr 2005/06876

Advokatfirman Vinge Kommanditbolag
Att: Katarina Nilsson
Box 4255
203 13 Malmö

SÖKANDE

Beyond Retro Ltd
104 Southover
London N12 7HD
Storbritannien

Exp. Patent- och registreringsverket

2007 -10- 17

OMBUD

Advokatfirman Vinge Kommanditbolag Att: Katarina Nilsson
Box 4255
203 13 Malmö

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket BEYOND RETRO för fotbeklädnader; kläder och huvudbonader, i klass 25.

PRV har som hinder för registrering anfört att det sökta märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärkena BEYOND, med registreringsnummer 4591459, vilket är registrerat för elektroniska publikationer; telekommunikationsutrustning, apparater och instrument; tryckta publikationer i elektroniskt, magnetiskt eller optiskt registrerad och läsbar form; ljudkassetter; ljud-, video- och datainspelningar; filmer för visning; datorprogramvara; texter kodade i film-/mikrokortsform; band, skivor och grammofonskivor, samtliga innehållande eller för inspelning av ljud, video och data; lagrings- och minnesanordningar; cd-skivor; solglasögon, glasögon, glasögonbågar samt formanpassade fodral för glasögon och solglasögon; delar och komponenter till alla nämnda varor, i klass 9, ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller och deras legeringar eller överdragna därmed; juveler och smycken; oäkta, imitations-, mode-, konstgjorda och kostymsmycken och juveler; halvädalstenar och ädelstenar; dekorativa artiklar för personligt bruk; ur och tidmätninginstrument; delar och komponenter till alla nämnda varor, i klass 14, Sammanförande, till nytta för andra, av olika varor, för att kunder bekvämt skall kunna se och köpa dessa varor från en katalog med kläder, klädaccessoarer, möbler, antikviteter, hushållstextilier och heminredningsprodukter eller från en katalog för allmänna handelsvaror, via postorder eller med hjälp av telekommunikation; sammanförande, till nytta för andra, av olika varor, vilket gör det möjligt för kunder att bekvämt kunna se och köpa dessa varor i ett varuhus för detaljhandel; sammanförande, till nytta för andra, av olika varor,

för att kunder bekvämt skall kunna se och köpa dessa varor från en webbplats på Internet för allmänna handelsvaror; information avseende detaljhandelstjänster, information angående konsultation avseende försäljning och inköp av varor; professionella förmedlings- och konsultationstjänster i samband med försäljning av varor, rådgivning och konsultation med avseende på det nämnda, i klass 35, BEYOND, i figur nedan återgivet, med registreringsnummer 4180857, vilket är registrerat för textilhanddukar, i klass 24, kläder, nämligen anoraker, vindjackor, skidkläder, jackor, sportkortbyxor, sportbenvärmare, sporttoppar, sportsockor, uppvärmningskläder, sportjackor, specialiserade sportkläder, nämligen sport-bh, sporttrosor, långbyxor, bälten, fotbeklädnader och skjortor, alla för att ge stöd åt midjan, fötter, fötter, ankel, höfter, lår, byst, rygg, hålfot och vader vid intensiva sportaktiviteter, nämligen löpning, cykling, skidåkning, snöbrädsåkning, baseball, golf och vandring, i klass 25, golfklubbor, golfhandskar, golfbagar, golfbagar med eller utan hjul, specialiserad sportutrustning som ger stöd åt midjan, fötter, fötter, ankel, höfter, lår, byst, rygg, hålfot och vader, nämligen skyddsvaddering inbyggd i specialiserade sportkläder för baseball, golf, cykling, skidåkning, snöbrädsåkning, vandring, skyddsvaddering för användning vid sportaktiviteter, nämligen knäskydd, armbågsskydd, smalbensskydd, höftskydd, armbågsskydd, smalbensskydd, höftskydd och axelskydd för skidåkning, snöbrädsåkning, skridskoåkning, inline-rullskridskoåkning, cykling, fotboll, baseball, fotboll och hockey, skidor och snowboards, stödutrustning för sport, nämligen midjestöd, ben- och fotstöd, vriststöd, höft- och lårstöd, hela ben- och ryggstöd, vadstöd och hålfotsinlägg, vadstöd, i klass 28.

超 *Beyond*

Motanfört gemenskapsvarumärke 4180857

Sökanden har i allt väsentligt anfört att det sökta märket skiljer sig åt från de motanförda märkena såväl fonetiskt som visuellt. Sökanden anför vidare att märket har registrerats i Storbritannien.

SKÄL

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

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, främst märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

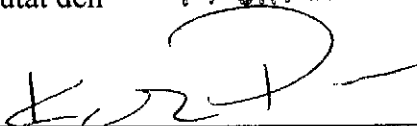
PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstateras att det sökta märket avser varor som är av samma och liknande slag som de varor som det motanförda gemenskapsvarumärket BEYOND med registreringsnummer 4180857 omfattar. Vidare omfattar det motanförda gemenskapsvarumärket BEYOND med registreringsnummer 4591459 bland annat tjänsterna

återförsäljning av kläder som i varumärkesrättsligt hänseende är av liknande slag som de varor som det sökta märket avser.

Vad sedan gäller likheten märkena emellan kan det konstateras att lydelseerna i det båda motanfödda märkena är identiska med det inledande och särskiljande ordet i det sökta märket. Därmed föreligger en betydande märkeslikhet. Att det ena motanfödda märket även har ett figurativt inslag föranleder ingen annan bedömning. Inte heller det faktum att märket är registrerat i Storbritannien föranleder någon annan bedömning av ärendet. Vid en helhetsbedömning finner PRV, till följd därav, att det sökta märket är förväxlingsbart med de båda motanfödda gemenskapsvarumärkena. Ansökan avslås därför.

Beslutat den 17 OKT 2007


Katy Lundqvist Perrier


Ingela Hageleit

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 (2) månader från beslutets dag.