

Varumärkesansökan nr 2006/09114

Noréns Patentbyrå AB
Box 10198
100 55 Stockholm

SÖKANDE

Lin de Burgh AB
Odengatan 100
113 22 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket
2008-03-04

OMBUD

Noréns Patentbyrå AB
Box 10198
100 55 Stockholm

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 SE, i figur återgivet nedan. Efter att sökanden begränsat den ursprungliga ingivna varuförteckningen gäller registreringsansökan för papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker, böcker, tidningar och tidsskrifter, fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); konstnärsmaterial; målarpenslar; tavlor; planscher; målningar; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); trycktyper; klichéer, klass 16, återförsäljartjänster avseende konstverk och därtill relaterade produkter, klass 35, tryckning, klass 40, utgivning av böcker, tidningar och tidsskrifter; kulturverksamhet; fotografering, klass 41 samt grafisk formgivning i klass 42.



Det sökta märket

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att märket är förväxlingsbart med de tidigare registrerade varumärket SE med registreringsnummer 117431, vilket bland annat omfattar papper och pappersvaror, papp och pappvaror, trycksaker, tidningar och tidsskrifter, böcker, bokbinderimaterial; fotografier; pappershandelsvaror, binde- medel för pappersvaror; konstnärsutrustning; penslar, skrivmaskiner; kontors- förnödenheter (dock ej

möbler), nämligen stämplrar, stämpeldynor, stämpel- hållare, pennskrin, brevkorgar, brevordnare, brevpressar och -klämmor, brev- öppnare, anslagstavlor, pappersskyltar och - bokstäver, frankeringsmaskiner, namn- och nummerregister, insättningspärmar, självhäftande etiketter, kontors- klister, skrivmaskinsunderlägg, kontorsportföljer och - mappar, fuktapparater och svängbara telefonhållare; instruktions- och undervisningsmaterial (dock ej apparater) för musik- och språkundervisning; spelkort; trycktyper; klichéer, klass 16, teater, opera, revy, klass 41 samt informationsverksamhet i form av tillhandahållande av reportage, pressklipp och bildmaterial; fotografering; tryckning av böcker, tidningar och tidskrifter i klass 42.

PRV har även anfört att det sökta märket är förväxlingsbart med det registrerade gemenskapsvarumärket SE med registreringsnummer 3116456, vilket bland annat omfattar grafisk formgivning och grafisk design för sammanställning av webbsidor på Internet i klass 42.

Sökanden har i svar på föreläggande bestridit förväxling och i allt väsentligt anfört att SE är en vedertagen förkortning för Sveriges landskod och att lydelsen således ej kan omfattas av ensamrätt, än mindre ha ett skydd som sträcker sig utanför identitetsskydd. Sökanden har medgett en disclaimer för bokstäverna SE.

SKÄL

I 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen anges bland annat att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan.

Enligt 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas 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 kan det konstateras att identitet gällande tjänster avseende grafisk formgivning i klass 42 föreligger mellan det sökta märket och det motanfödda märket 3116456. Identitet föreligger även mellan det sökta märket och det motanfödda märket 117431 gällande pappers- och trycksaksvarorna, klass 16, tryckning, klass 40 i det sökta märket respektive klass 42 i det motanfödda märket, fotografering, klass 41 i det sökta märket respektive 42 i det motanfödda märket samt grafisk formgivning i klass 42. Vidare är tjänsterna utgivning av böcker, tidningar och tidskrifter i klass 41 i det sökta märket och informationsverksamhet i form av tillhandahållande av reportage, pressklipp och bildmaterial i klass 42 i det motanfödda märket 117431 av samma eller liknande slag i varumärkesrättslig mening. Likaledes är tjänsten kulturverksamhet i klass 41 i det sökta märket av samma eller liknande slag som tjänsterna teater, opera och revy i klass 41 i det motanfödda märket 117431. Med detta beaktat finner PRV att varu- och tjänsteslagslikhet föreligger.

Beträffande märkeslikheten består det sökta märket av lydelsen SE i visst utförande. Det sökta märkets utförande, en mörk boll alternativt ett ifyllt O framför bokstäverna SE, tillför märket inget annat fonetiskt intryck. SE är även visuellt det dominerande och särskiljande momentet i märket genom dels att vara det enskilt största momentet i märket, dels att vara det enda läsbara elementet och det som ger märket en språklig innebörd. Båda de motanförda märkena består av lydelsen SE. De motanförda märkena är således identiska med det sökta märkets lydelse. Det kan i sammanhanget påpekas att ett märkes särskiljningsförmåga alltid sätts i relation med det varor och/eller tjänster vilket det omfattar. De motanförda märkena kan mot den bakgrunden inte helt anses sakna särskiljningsförmåga. PRV finner således att även märkeslikhet föreligger mellan det sökta märket och de motanförda märkena.

Då såväl varuslagslikhet som märkeslikhet föreligger finner PRV vid en helhetsbedömning att det sökta märket är förväxlingsbart med de motanförda varumärkena. Att sökanden medgett en disclaimer medför ingen annan bedömning. Ansökan skall därför avslås.

Beslutat den 04 MAR 2008

Fredrik Zetterberg

David Leffler

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.