

Invändningsärende nr 2007/0060/0001

Registrering nr 386645

INVÄNDARE

Magic House Försäljnings AB
Sverige

OMBUD

Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 Stockholm

INNEHAVARE

Country Wine & Food i Källby AB
Blombergs Säteri
533 93 Källby

Exp. Patent- och registreringsverket
2008-06-25

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 386645, med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (VmL).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket MAGICZOO med reg.nr 386645, registrerat för icke-alkoholhaltiga drycker i klass 32 och alkoholhaltiga drycker (ej öl), i klass 33.

Invändaren yrkar att registreringen skall upphävas och har som grund för detta anfört följande. Det registrerade märket MAGICZOO är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke 714253 MAGIC (i figur) och den svenska varumärkesregistreringen 359930 MAGIC (i figur). Fullständig varuslagslikhet råder i klass 32 och varuslagslikhet i klass 33. Det föreligger vidare uppenbar märkeslikhet mellan de motstående märkena. Det nu registrerade varumärket består av två orddelar, MAGIC och ZOO, varav det första är identiskt med de i de åberopade registreringarna förekommande ordet MAGIC. Figurmomentet i de motstående registreringarna är relativt diskret och helt underordnat ordet MAGIC.



Invändarens gemenskapsvarumärke med reg.nr 714253, utförd med mörkblå text mot en guldgul bakgrund



Invändarens varumärkesregistrering med reg.nr 359930, utförd med bakgrunden i guldgult och texten i mörkblått

Innehavaren bestrider grunderna för invändningen och anför bland annat följande. Det är inte själva ordet MAGIC som är skyddat utan de speciella utformningen i mörkblå text mot gul bakgrund. Oret MAGIC i sig själv är inte skyddsbart, vilket framgår av mängden registreringar som inkluderar ordet. För det fall PRV ändrar sin bedömning beträffande klass 32 yrkas om kvarstående av varumärkesregistreringen i klass 33.

SKÄL

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

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

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

Vid 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 förväxlingsbarhet skall föreligga.

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, varvid beaktas risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en 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 direkt jämförelse.

Det skall även fästas avseende vid graden av ursprunglig 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 gör följande bedömning.

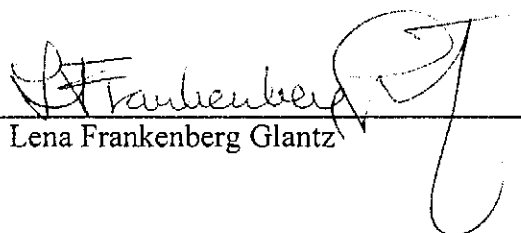
Inledningsvis kan konstateras att innehavarens varumärkesregistrering MAGICZOO och det av invändaren åberopade gemenskapsvarumärket 714253 MAGIC (i figur) och varumärket 359930 MAGIC (i figur) omfattar varor som i varumärkesrättslig mening är av identiskt eller liknande slag i klass 32 och 33 och att det därmed råder varuslagslikhet. Vad gäller märkeslikheten innefattar samtliga märken ordet MAGIC och liknar således varandra både fonetiskt och visuellt. I invändarens märken tillkommer visserligen en enklare figur och i innehavarens märke det pregnanta tillägget -ZOO, vilka skapar vissa visuella skillnader, men ordet MAGIC får ändå sägas vara det dominerande momentet i samtliga motstående märken. Vid förväxlingsbedömningen skall även beaktas att detta ord, MAGIC, besitter stark särskiljningsförmåga för de varor som är i fråga. Vid en helhetsbedömning, i vilken ingår risken för att konsumenterna uppfattar att det råder ett samband mellan de motstående märkena, finner PRV att märkena är förväxlingsbara.

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

Beslutat den 25 JUN 2008



Herman Pettersson



Lena Frankenberg Glantz

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.