

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2007/0014/0001

Registrering nr 385182

INVÄNDARE

Exp. Patent- och registreringsverket

2008 -05- 09

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 11394
404 28 Göteborg

INNEHAVARE

Christine Prising
Gotlandsgatan 68
116 65 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

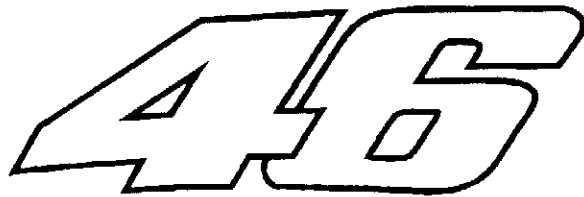
Invändningen avser varumärket [00]46 med reg.nr 385182, registrerat den 1 december 2006 för kläder, fotbeklädnader och huvudbonader, i klass 25, återförsäljningstjänster av mode; sammanställande av ett varusortiment bestående av kläder, accessoarer, designade bruksvaror och möbler, i klass 35, anordnande av modevisningar, nöjen och events, i klass 41, återgivet nedan.

[00]46

Innehavarens varumärkesregistrering med reg.nr 385182

Invändaren yrkar att varumärkesregistreringen med reg.nr 385182 skall upphävas och har som grund för detta åberopat förväxlingsbarhet med de tidigare gemenskapsregistreringarna 46 (i figur) med reg.nr 2276483, VALE 46 (i figur) med reg.nr 2235588, VR | 46 med reg.nr 3519725, 46 THE DOCTOR 1-5 CHAMPION (i figur) med reg.nr 3421311, 1111-46 (i figur), med reg.nr 3415858, 46-46 (i figur) med reg.nr 2892933, 46 (i figur) med reg.nr

2967354, 46 (i figur) med reg.nr 3999315, VALE 46 (i figur) med reg.nr 4583225 och VR 46 (i figur) med reg.nr 4583084. Märkena återgivna nedan.

A stylized, bold, italicized number '46' with a thick outline and a slight shadow effect, slanted to the right.

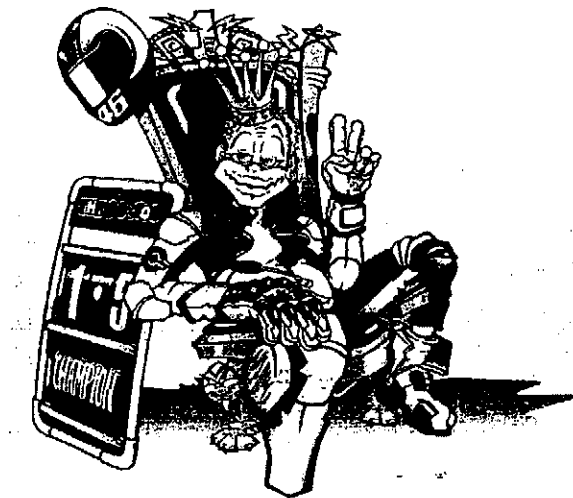
Invändarens varumärkesregistrering med reg.nr 2276483

The word 'VALE' in a bold, sans-serif font, followed by a vertical bar and the number '46' in a similar style.

Invändarens varumärkesregistrering med reg.nr 2235588

The letters 'VR' in a bold, sans-serif font, followed by a vertical bar and the number '46' in a similar style.

Invändarens varumärkesregistrering med reg.nr 3519725 (ordmärke)



Invändarens varumärkesregistrering med reg.nr 3421311



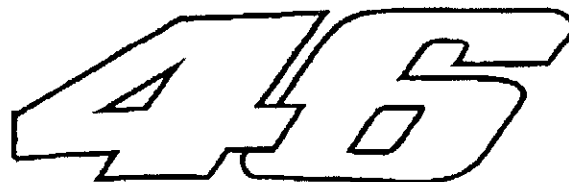
Invändarens varumärkesregistrering med reg.nr 3415858



Invändarens varumärkesregistrering med reg.nr 2892933



Invändarens varumärkesregistrering med reg.nr 2967354



Invändarens varumärkesregistrering med reg.nr 3999315

VALE | 46

Invändarens varumärkesregistrering med reg.nr 4583225

VR | 46

Invändarens varumärkesregistrering med reg.nr 4583084

Invändaren anför bland annat följande som stöd för invändningen. är en välkänd flerfaldig världsmästare i motorcykelsport som är känd för att alltid ha nummer 46 som sitt racingnummer. säljer varor under varumärken, som består av och inkluderar nummer 46, över hela världen. Samtliga varumärken i Rossis åberopade rättigheter består av eller domineras av numret 46. Detta nummer ingår i sin helhet i och dominerar även det nu registrerade varumärket [00]46. En hög grad av likhet föreligger alltså mellan de aktuella märkena. Det råder identitet mellan varorna i klass 25 och hög grad av likhet med invändarens sökta varor i klass 18, 35 och 41. Varumärket 46 har normal särskiljningsförmåga och har genom omfattande användning förvärvat ytterligare särskiljningsförmåga. – Utdrag från Internet har bifogats för att påvisa de motanförda märkenas omfattande användning.

Innehavaren av varumärket har tillställts invändningen men ej hörts av.

SKÄL

Av 2 § VmL framgår att även utan registrering förvärvas ensamrätt till ett varumärke, då märket blivit inarbetat. Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.

Enligt 14 § första stycket, punkten 9 VmL får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan. Enligt 6 § första stycket VmL 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 ettärke skal 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.

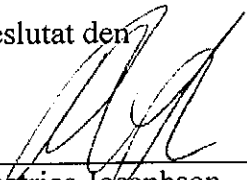
PRV finner att utredningen i ärendet inte visar att användarens kännetecken 46 använts under sådan tid och i sådan omfattning att det blivit inarbetat. Vad gäller frågan om förväxlingsbarhet med användarens åberopade gemenskapsvarumärken gör PRV följande bedömning. Inledningsvis kan konstateras att innehavarens varumärkesregistrering [00]46 och de av användaren åberopade varumärkesregistreringarna 46 (reg.nr 2276483), VALE 46 (reg.nr 2235588), VR | 46 (reg.nr 3519725), 46 THE DOCTOR 1-5 CHAMPION (reg.nr 3421311), 1111-46 (reg.nr 3415858), 46-46 (reg.nr 2892933), 46 (reg.nr 2967354), samtliga i figur, omfattar varor som är av identiskt slag i åtminstone klass 25. Mellan användarens märke med reg.nr 3999315, som är registrerat för bland annat nöjestjänster och kulturverksamhet i klass 41, användarens reg.nr 4583225 och 4583084, som är registrerade bland annat för varor av skinn och läderimitationer,, väskor, plånböcker, paraplyer, parasoller i klass 18 och innehavarens märke, som bland annat är registrerat för accessoarer och anordnande av nöjen, finns också viss varuslagslikhet.

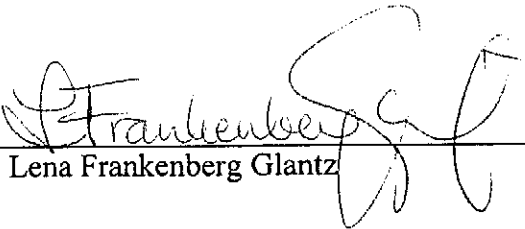
Vad gäller märkeslikheten bedömer PRV att mellan innehavarens märke och användarens märken med reg.nr 2276483 och 3999315 finns en viss visuell likhet. Detta gäller även användarens märken med reg. nr 2235588, 3519725, 4583225 och 4583084, eftersom samtliga dessa innefattar siffran 46. Vad gäller de sistnämnda märkena förtas emellertid likheten – både visuellt och fonetiskt – i hög grad av tillkommande moment i såväl användarens märken, VALE/ och VR | , som i innehavarens märke, [00]. I innehavarens märke framträder siffrorna 00, inom klamrar, lika tydligt som siffran 46. 0046 är känt som telefonprefix vid telefonsamtal till Sverige från utlandet och sifferkombinationen har därmed ett eget begreppsmässigt innehåll. I övriga användarens märken finns en dominerande figur, vilka vid en helhetsbedömning förtar likheten mellan de motstående märkena. Tillkommer gör att siffran 46 i sig har svag ursprunglig särskiljningsförmåga. Vid en helhetsbedömning, i vilken ingår risken för att omsättningskretsen uppfattar att det föreligger ett kommersiellt samband mellan märkena, finner PRV att de motstående märkena inte är förväxlingsbara.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den

09 MAJ 2008


Beatrice Josephson


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.