

Invändningsärende nr 2007/0002/0001

Registrering nr 384678

**INVÄNDARE**

Helena M.C. Timmers-Kallen och Harry M.J.F. Timmers  
De Gronkelstraat 2A  
6141 AG Limbricht  
Nederländerna

**OMBUD**

Zacco Sweden AB  
Box 23101  
104 35 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2008 -05- 2 3

**INNEHAVARE**

Chokladfabriken  
Herrgårdsvägen 3  
553 53 Jönköping

Chokladfabriken  
Götgatan 75a  
116 62 Jönköping

3: chokladogram Handelsbolag  
Herrgårdsvägen 3  
553 38 Jönköping

---

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 384678 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644), härefter VmL.

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket CHOKLADOGRAM med reg.nr 384678, registrerat den 10 november 2006 för kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jäst, bakpulver, salt, senap, vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor och is, i klass 30, transport; emballering/paketering och förvaring av gods och anordnande av resor, i klass 39.

Invändaren yrkar att registreringen skall hävas och anför som grund härför att varumärket CHOKLADOGRAM är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke CHOCOTELEGRAM med reg.nr 003407236, som är registrerat för choklad och chokladprodukter samt chokladersättning, i klass 30 och annons- och reklamverksamhet i klass 35. Invändaren anför vidare bland annat följande. Det föreligger såväl varuslagslikhet som märkeslikhet mellan märkena. Ordet choc är ett vardagligt ord för choklad. Båda

märkena består därmed av sammansättningar av orden choklad på svenska respektive engelska samt har en efterled som anknyter till ordet telegram. Även om beståndsdelarna choc respektive choklad är sådana som i sig inte kan anses omfattade av ensamrätt har båda sammansättningarna CHOKLADOGRAM och CHOKOTELEGRAM uppenbarligen ansetts ha särskiljningsförmåga. Varumärkena är visuellt mycket lika och ger exakt samma associationer. Stor risk finns för att konsumenterna kommer att förväxla varumärkena.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anfört bland annat följande. Märkena är inte förväxlingsbara. Choklad är ett svenskt ord och "choc" är inget ord alls, inte heller på engelska. Ordet "choc" är ett fantasiord. "Gram" kan jämföras med ordet "bud" som i budverksamhet. Telegram och gram är en benämning på tjänstens innehåll vilket inte är unikt och används registrerat av flera företag i olika varianter. Varumärkena inkräktar heller inte i varandras verksamheter.

### SKÄL

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 gemenskapsvarumärket CHOCOTELEGRAM avser skydd för liknande varor som innehavarens märke CHOKLADOGRAM i klass 30. Det föreligger

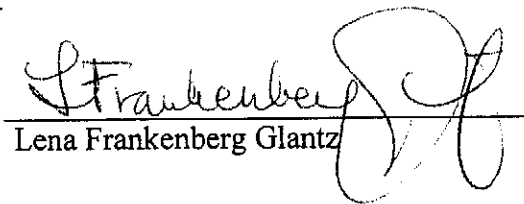
därmed varuslagslikhet mellan de motstående märkena. Vad sedan gäller märkenas likhet inleds och avslutas dessa på liknande sätt, CHOCO- och CHOKLADO- respektive -GRAM. Choc är ett vardagligt uttryck för *choklad*; *fyllt chokladbit* (WordFinder online, sökning 2008-05-13). Båda märkena är ordmärken och ungefär lika långa. Det föreligger därmed såväl visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter mellan märkena. Orddelarna CHOKLADO- och -GRAM har var för sig svag särskiljningsförmåga för de varor/tjänster som är i fråga men bedöms tillsammans äga en viss innovativ karaktär. Mot bakgrund av det ovan sagda gör PRV bedömningen att det föreligger en risk att märkena förväxlas på så sätt att omsättningskretsen kan tro att varorna härrör från samma företag eller företag med i alla fall kommersiellt samband. Vid en helhetsbedömning finner PRV att de båda märkena är förväxlingsbara.

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

Beslutat den 23 MAJ 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.