

Invändningsärende nr 2007/0064/0001

Registrering nr 386692

**INVÄNDARE**

Pettenon Cosmetici S.r.l.  
Via del Palù 7D  
350 18 San Martino di Lupari(PD)  
Italien

**OMBUD**

Zacco Sweden AB  
Box 23101  
104 35 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2008 -09- 16

**INNEHAVARE**

Make Up Store AB  
Adolf Fredriks Kyrkogata 15  
111 37 Stockholm

**OMBUD**

Albihns Stockholm Aktiebolag  
Box 5581  
114 85 Stockholm

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 386692 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket ICE EYE CREME med registreringsnummer 386692, registrerat den 9 februari 2007 för eteriska oljor; parfymer; kosmetiska preparat för hudvård; tvål; kosmetika, i klass 3, undervisning/utbildning; praktisk utbildning (instruktion), i klass 41, hygienisk vård; skönhetsvård, i klass 44.

Invändaren yrkar att innehavarens varumärke ska upphävas och anför som grund härför att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med invändarens tidigare registrerade gemenskapsvarumärke ICE CREAM, med registreringsnummer 4491528, registrerat för hårvatten, hårgeléer, hårfärgningsmedel, hårfärgningsmedel, hårkrämer, håroljor, hårfärgmedel, hårspray, schampon, i klass 3.

Till stöd för invändningen anför invändaren i huvudsak följande. Den visuella och fonetiska likheten mellan orden CREAM och CREME samt den associationsmässiga identiteten mellan orden gör att det föreligger mycket stor likhet mellan varumärkena ICE CREAM och ICE EYE CREME. I det aktuella ärendet är det i första hand ordet ICE som bidrar till distinktiviteten i varumärkena. Orden CREAM och CREME är beskrivande för kräm, medan

ordet EYE i innehavarens varumärke endast beskriver att det är ögonkräm som avses. Alla delar i det tidigare varumärket ingår i det senare varumärket och det enda som skiljer varumärkena åt är tillägget EYE i det senare varumärket. Uppbygganden av varumärkena ger närmast en bild av att de utgör varumärken i en serie varumärken med samma kommersiella ursprung. ICE CREAM framstår som ett "house mark" där varumärken som ICE EYE CREME, ICE LIP CREAM och ICE HAND CREAM endast framstår som varumärken i samma serie som alla innehåller basen (house mark) ICE CREAM och som kommer från samma avsändare.

Invändaren anför vidare följande. Varumärket ICE EYE CREME omfattar hårvårdsprodukter och innehavarens registrering omfattar det vida begreppet kosmetika, i vilket hårvårdsprodukter kan ingå. Varumärkena omfattar varor som saluförs i samma butiker och de kan därigenom komma att exponeras bredvid varandra. Ofta plockar konsumenterna själva dessa varor. Att till exempel ett kosmetiskt preparat för hudvård och en hårkräm eller ett schampo har samma kommersiella ursprung är inte ovanligt. Det faktum att varumärkena framstår som att de tillhör samma serie bidrar till att öka risken för förväxling även om varorna som omfattas inte är identiska. Sammanfattningsvis föreligger stor risk för förväxling mellan märkena ICE EYE CREME och ICE CREAM.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och har härvid i huvudsak uttalat följande. Ordet ICE CREAM, liksom delarna ICE och CREAM är vardagliga ord som har ett smalt skyddsomfång. Märkenas helhetsintryck skiljer sig åt genom att en felskrivning av det franska ordet för kräm (crème) används istället för det engelska ordet för kräm (cream), i innehavarens märke samt genom att tilläggsordet EYE är infört mitt emellan orden ICE och CREME. I fråga om kommersiellt ursprung kan sägas att om invändaren använder ICE CREAM som "house mark" är det inte sannolikt att CREME skulle användas i kombination med ICE i varumärken från samma avsändare för samma eller liknande varuslag. Det skulle verka förvirrande och inte ge intryck av att varumärkena hade samma avsändare. Invändarens varumärke omfattar dessutom endast hårvårdsprodukter. Med hänsyn till skillnaden varumärkena emellan samt skillnaden mellan de varor som omfattas av märkena kan de vid en helhetsbedömning inte anses förväxlingsbara.

## **SKÅL**

Av 14 § första stycket punkten 9 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket 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 av samma eller liknande slag.

För det fall att varuslagslikhet kan konstateras avgörs frågan om förväxlingsbarhet av i vilken utsträckning märkena kan anses likna varandra. Detta beslutas genom en helhetsbedömning där flera omständigheter beaktas, såsom de motstående märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till om ord och/eller figurer i de aktuella märkena har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att omsättningskretsen genom association uppfattar att det råder ett samband mellan märkena skall beaktas. I bedömningen tas även hänsyn till det faktum att omsättningskretsen ofta saknar möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, vilket innebär att detaljskillnader som kan vara lätta att uppmärksamma vid en direkt jämförelse kan bortses från.

Det skall i förväxlingsbedömningen 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*

Invändaren har så som det får förstås hävdats att innehavarens varumärke är ägnat att hos omsättningskretsen skapa föreställningen om att märket tillhör en välkänd serie varumärken, tillhörande invändaren. Då invändaren inte har inkommit med något material som styrker detta, har PRV i förväxlingsbedömningen att utgå ifrån varumärkena så som de registrerats.

Varuslagsidentitet kan konstateras då innehavarens märke omfattar kosmetika vilket enligt Nationalencyklopedins ordbok bland annat har betydelsen *skönhetsmedel för hår* (www.ne.se, åtkomst 2008-09-05) och därmed kan sägas innefatta sådana hårvårdsprodukter som invändarens märke avser. Vidare får det anses vanligt förekommande att hårvårdsprodukter tillhandahålls i samband med utövandet av sådana tjänster som innehavarens varumärke omfattar i klass 44. Därmed råder det varu- och tjänsteslagslikhet i varumärkesrättslig mening mellan dessa tjänster och de varor som omfattas av invändarens varumärkesregistrering.

Vad avser märkeslikheten finner PRV att varumärkena ICE EYE CREME och ICE CREAM uppvisar uppenbara likheter. Orden ICE och CREME/CREAM ingår i sin helhet i de båda märkena. Att innehavarens märke även innehåller ordet EYE är av begränsad betydelse, i synnerhet då lydelseerna EYE CREME och CREAM kan översättas till *ögonkräm* respektive *kräm* och därmed saknar särskiljningsförmåga för de varor som märkena omfattar. Härvid utgör ICE den framträdande och särskiljande delen i märkena. Då märkesorden CREME och CREAM har samma språkliga betydelse samt är i det närmaste identiska visuellt liksom fonetiskt, bidrar inte stavningsskillnaden orden emellan eller ordet EYE nämnvärt till att skilja märkena ifrån varandra. Detta i synnerhet med tanke på att omsättningskretsen ofta saknar möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken. PRV finner vid en helhetsbedömning – i vilken även beaktas risken för att konsumenterna uppfattar att det finns ett samband mellan de två varumärkena – att de motstående märkena är förväxlingsbara.

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

Beslutat den

16 SEP 2008

  
Åsa Collett

  
Midia Larsson

**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.