

Exp. Patent- och registreringsverket

Invändningsärende nr 2007/0120/0001

2008 -10- 08

Registrering nr 388646

INVÄNDARE

42 Below Limited
Level 1
646 Great South Road
Ellerslie, Auckland
Nya Zeeland

OMBUD

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

INNEHAVARE

Oenoforos Aktiebolag
Kungsholms Strand 135 B, 9 tr.
112 48 Stockholm

OMBUD

Albihns AB
Box 5581
114 85 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket 37° BELOW, med reg. nr. 388646, i figur återgivet nedan, registrerat den 27 april 2007 för alkoholhaltiga drycker (ej öl) i klass 33.



Innehavarens varumärke med reg.nr 388646

Invändaren yrkar att registreringen ska upphävas och anför som grund för detta att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke 42BELOW, med reg. nr. 3667581, i figur återgivet nedan, registrerat för alkoholhaltiga drycker; destillerad sprit inklusive vodka i klass 33.



Invändarens varumärke med reg.nr 3667581

Till stöd för invändningen anför invändaren i huvudsak följande. Innehavarens varumärke är delvis identiskt med den av invändaren motanförda registreringen. Innehavarens varumärke består av ordet BELOW jämte siffran 37. Under ordet BELOW och siffran finns i figuren en bild av stiliserade djur. Det motanförda märkesordet BELOW ingår i sin helhet i innehavarens senare registrering. Ordet BELOW dominerar märket, inte minst fonetiskt. Vid en inköpssituation föreligger en uppenbar förväxlingsrisk. Vidare är innehavarens registrering direkt vilseledande genom att konsumenterna föranleds att tro att det finns ett kommersiellt samband mellan innehavarens märke och innehavaren av det motanförda märket. I invändarens varumärke finns inte någon uppgift om breddgrad och det anger inte var produkten har sitt geografiska ursprung. Det finns inte något frihållningsbehov för uttrycket BELOW. Innehavarens märke och det motanförda märket är registrerat för identiska varor.

Innehavaren av varumärket bestrider invändningen och anför i huvudsak följande. Lydelsen i respektive varumärke 42BELOW och 37° BELOW är en beskrivande angivelse som endast talar om att produkten är producerad vid en viss sydlig breddgrad. Att ge en enskild näringsidkare ensamrätt att ange att en vara producerats vid en viss breddgrad skulle ge ett orimligt resultat och förhindra att i marknadsföring ange att varor producerats vid viss breddgrad. Det föreligger ett frihållningsbehov för dessa och liknande lydelse. Ordet BELOW har i respektive märke obefintlig inneboende särskiljningsförmåga och anger endast att varan producerats på sydliga breddgrader. Märkenas särskiljningsförmåga kommer av det figurativa utförandet. Som helhet framstår märkena som olika och någon förväxlingsrisk avseende kommersiellt ursprung i relevant omsättningskrets föreligger inte.

SKÄL

Enligt 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

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

Vid en 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 en förväxlingsbarhet skall vara för handen.

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 och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll. Man har även att beakta den potentielle konsumentens förekommande avsaknad av 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 ska även fästas avseende vid graden av särskiljningsförmåga hos de respektive kännetecknen, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke utgör en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

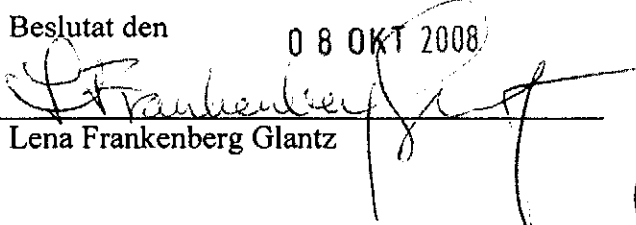
PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstaterar PRV att innehavarens varumärke och det motanförda varumärket avser identiska varor. Varuslagslikhet är således för handen. Vad gäller märkeslikheten kan först konstateras att båda de motstående märkena innefattar en siffra, 37 respektive 42, och ordet BELOW. Således föreligger en viss visuell, fonetisk och även begreppsmässig likhet mellan märkena. Innehavarens varumärke domineras emellertid av den pregnanta figur under lydelsen 37° BELOW – där BELOW är utförd med ytterst liten stil – utgörande prickar i form av en känguru, cirklar och en sköldpadda. Det figurativa elementet i det motanförda märket består enbart i att siffran 42 är skrivet vertikalt framför lydelsen BELOW, som är skrivet horisontellt i ett visst typsnitt. PRV finner vid en helhetsbedömning, att märkena får anses skilja sig tillräckligt åt för att ej anses som förväxlingsbara.

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

Beslutat den

08 OKT 2008


Lena Frankenberg Glantz


Andreas Dahlqvist

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom två månader från beslutets dag.