

Invändningsärende nr 2007/0214/0001

Registrering nr 391848

INVÄNDARE

ESCO Marginalen AB
Box 26134
100 41 Stockholm

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

INNEHAVARE

Linus Zackrisson
Västra Rönneholmsvägen 33
217 41 Malmö

Exp. Patent- och registreringsverket

2008 -10- 15

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § 2 st varumärkeslagen (1960:644), nedan VmL.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket M MINKARRIÄR.SE med registreringsnummer 391848, i figur återgivet nedan, vilket avser undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter samt kulturverksamhet i klass 41.

A stylized, bold, black letter 'M' with a thin vertical line on the left side of the left stem and a thin vertical line on the right side of the right stem.

MINKARRIÄR.SE

Innehavarens märke utföres i svartvitt

Invändaren har yrkat att innehavarens märke ska hävas och har i allt väsentligt framfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke M med registreringsnummer 000844324, i figur återgivet nedan, vilket avser bland annat undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter i klass 41.

A stylized, bold, black letter 'M' with a textured, stippled appearance on the left stem.

Invändarens gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 000844324 utföres i svartvitt

Invändaren har vidare anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke M med registreringsnummer 004620209, i figur återgivet nedan, vilket avser bland annat undervisning/utbildning; tillhandahållande av instruktion/handledning; ej inkluderande underhållning, musikunderhållning, sport- och idrottsaktiviteter samt kulturverksamhet i klass 41.



Invändarens gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 004620209 utföres i färgerna rött och svart

Invändaren har även anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens nationella varumärkesregistrering M MARGINALEN EKONOMI, FINANS & INKASSO med registreringsnummer 359333, i figur återgivet nedan, vilket bland annat avser undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter i klass 41.



MARGINALEN
EKONOMI, FINANS & INKASSO

Invändarens nationella varumärke med registreringsnummer 359333 utföres i färgerna svart och rött

Invändaren menar att det föreligger likhet mellan de tjänster som innehavarens märke registrerats för och de tjänster som invändarens motanfödda märken registrerats för då både innehavarens märke och invändarens samtliga motanfödda märken avser tjänster i klass 41. Vad gäller märkeslikheten menar invändaren att innehavarens märke domineras helt och hållet av bokstaven M och att den i märket ingående texten enbart uppfattas som innehavarens domännamn och därmed inte som en egentlig del av varumärket. Dominansen hos bokstaven M framhävs ytterligare då texten ligger nertill i märket med ett betydligt mindre typsnitt. Två av invändarens motanfödda märken består enbart av bokstaven M i ett nästintill identiskt typsnitt som innehavarens märke. Invändarens nationella varumärke består av bokstaven M tillsammans med text, men trots att texten i sig är annorlunda jämfört med innehavarens märke har de två märkena en mycket likartad uppbyggnad. Visuellt föreligger således uppenbara likheter mellan innehavarens varumärke och invändarens samtliga märken. Den uttalsmässiga likheten är enligt invändaren uppenbarligen identisk då samtliga märken kommer att uttalas som bokstaven M. Den i den aktuella registreringen ingående texten kommer sannolikt inte att tas med vid ett muntligt återgivande av märket.

Innehavaren har givits möjlighet att bemöta invändarens grunder men har inte yttrat sig.

SKÄL

I 14 § 1 st 6 p VmL anges att ett varumärke inte får registreras bland annat om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan.

Enligt 14 § 1 st 9 p 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.

Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två varumärken skall avgöras efter en helhetsbedömning i vilken alla omständigheter av betydelse i det enskilda fallet skall beaktas. I de fall varuslagslikhet kan konstateras är det avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar. Hänsyn skall även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll. Vid förväxlingsbedömningen ska risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena även beaktas. Det ska även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid förväxlingsrisken mellan märkena blir större om de besitter samma särskiljande egenskaper.

PRV gör följande bedömning.

Såväl innehavarens märke som de tre märken som invändaren åberopat avser undervisning/utbildning och anordnande av handledning/instruktion. Innehavarens märke omfattar även underhållning, sport- och idrottsaktiviteter, något som även invändarens gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 000844324 och invändarens nationella varumärke har skydd för. Tjänsteslagslikhet kan således konstateras.

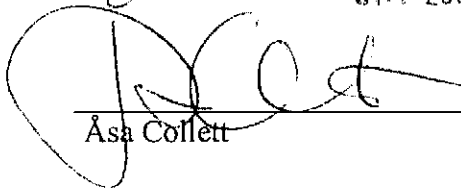
Båda av invändarens gemenskapsvarumärken består endast av bokstaven M i figurativt utförande. Invändarens nationella märke består av text tillsammans med bokstaven M där bokstaven utgör en visuellt dominerande del av märket. Bokstaven M utgör en visuellt dominerande del även i innehavarens märke. Enligt praxis bör inte komma ifråga att tillerkänna någon ensamrätt på en enstaka bokstav då bokstäver är begränsade till antalet och ska kunna användas av envar. Det finns därför ett särskilt frihållningsbehov beträffande bokstavsmärken (se Patentbesvärsträttsens avgörande mål nr 03-039). Märken som består av en bokstav i figurativt utförande kan dock registreras om dess utförande ger märket sådan känneteckenskaraktär att det bedömt i sin helhet inte kan fränkännas särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som bokstavsmärket avser.

Bokstaven M, i invändarens gemenskapsvarumärken, har i båda fallen ett vänster ben i annan färg och rakare form än det högra benet. I gemenskapsvarumärket med registreringsnummer 004620209 är bokstavens vänstra ben rött medan resten av bokstaven är svart. Gemenskapsvarumärket med registreringsnummer 000844324 är registrerat i svartvitt där bokstavens vänstra ben är grått och resten av bokstaven är svart. Det är den avvikande färgen och formen på vänster ben som utgör dessa märkens dominerande del och som stannar kvar i minnet. Detsamma gäller även för invändarens nationella märke i vilken det vänstra benet på bokstaven M är rött medan resten av märket är svart. Bokstaven M i innehavarens märke är helsvart och skillnaden mellan höger och vänster ben är endast ringa då det vänstra är en aning smalare än det högra. Både innehavarens märke och invändarens nationella varumärke har viss text under bokstaven M. Dock skiljer sig invändarens

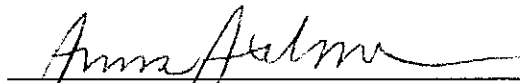
nationella varumärke och innehavarens varumärke, förutom genom utformningen på bokstaven M, på så vis att texten under bokstaven i invändarens nationella märke är bredare än bokstaven och utgörs av två rader varav den första raden består av endast ett ord i större typsnitt än den undre raden som består av tre ord samt ett &-tecken. Texten under bokstaven M i innehavarens märke utgörs av en rad som är lika lång som bokstaven. PRV finner att innehavarens märke och invändarens märken har således inte samma dominerande beståndsdelar som stannar kvar i omsättningskretsens minne som faktiska särdrag. Det föreligger därför inte likhet mellan innehavarens märke och något av invändarens märken. Vid en helhetsbedömning är följaktligen innehavarens märke inte förväxlingsbart med något av invändarens märken.

På grund av ovanstående utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 15 OKT 2008



Åsa Collétt



Anna Axelsson

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.