

Invändningsärende nr 2007/0187/0001

Registrering nr 390955

**INVÄNDARE**

Compagnie des gaz de pétrole PRIMAGAZ  
4, rue Hérault de Séchelles  
75017 Paris  
Frankrike

**OMBUD**

Awapatent Aktiefbolag  
Box 5117  
200 71 Malmö

**INNEHAVARE**

ICA AB  
Svetsarvägen 16  
171 93 Solna

**OMBUD**

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB  
Box 7701  
103 95 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket  
2008 -10- 23

---

**BESLUT**

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

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket PRIMA COOKERY i figur, med reg.nr 390955, registrerat den 7 september 2007 för elektriska hushållsmaskiner; elektriska köksmaskiner; elektriska matberedare och elektriska mixers, i klass 7, apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål; kaffebryggare och brödrostar, i klass 11. Märket är återgivet nedan.

**prima** COOKERY

Innehavarens varumärkesregistrering med reg.nr 390955

Invändaren yrkar att registreringen skall hävas och anför som grund härför att varumärket är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsregistrering PRIMAGAZ i figur, med reg.nr 3540119, registrerat för industriella oljor och fetter, smörjmedel och smörjämnen, dammabsorberande, dammfuktande och dammbindande medel, bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel, ljus och veckor för belysning och flytande petroleumgas, i klass 4, apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål, i klass 11, distribution av energi, speciellt av gas, i klass 39. Märket är återgivet nedan.



Invändarens gemenskapsregistrering, med reg.nr 003540119, utförs i rött och blått

Invändaren anför vidare bland annat följande. Invändarens märke omfattar varuslag i klass 4, 11 och 39 innefattande bl.a. gas och gasspisar för matlagning och bakning. Omsättningskretsen för de båda varumärkena sammanfaller. Båda märkena består av ordet PRIMA i kombination med ett generiskt uttryck, "gaz" respektive "cookery". Ordet PRIMA framstår som den distinktiva delen och själva varumärket. Det föreligger därför stor risk för att man uppfattar PRIMAGAZ och PRIMA COOKERY som två varumärken härrörande från samma företag eller företag med kommersiellt samband.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför bland annat följande. De motstående märkena skiljer sig betydligt åt. Det enda gemensamma är ordet PRIMA och detta får anses vara suggestivt i sitt sammanhang såtillvida att det antyder en viss kvalitet. Ordet har därför ytterst begränsad särskiljningsförmåga. Inget annat element finns att tillmäta betydelse vid märkeslikhetsbedömningen. Visuellt uppvisar märkena ingen som helst likhet, inte heller uttalsmässigt eller konceptuellt.

## SKÄL

Ett varumärke får enligt 14 § första stycket, punkten 9 varumärkeslagen inte registreras om det är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och som är registrerat efter en tidigare ansökan.

Av 6 § första stycket samma lag framgår att kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor 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 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 och/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.

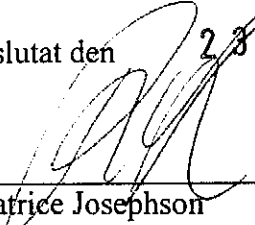
PRV gör följande bedömning.

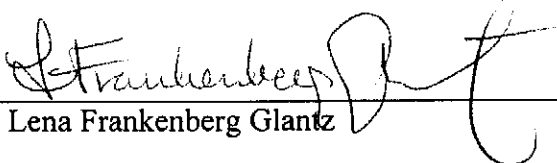
Innehavarens varumärkesregistrering PRIMA COOKERY och användarens varumärke PRIMAGAZ omfattar varor som är identiska eller liknande. Varuslagslikhet är därför för handen.

Vad gäller märkeslikhet består båda de motstående märkena av ordet/förledet PRIMA, vilket inte, i sig, har någon särskiljningsförmåga för de varor som är i fråga. Varken användarens eller innehavarens märkesord har i sin helhet någon särskiljningsförmåga att tala om. Innehavarens märke är emellertid utfört i figur med ordet PRIMA i stora gemener och ordet COOKERY lodrätt skrivet efter detta. Användarens figurmärke PRIMAGAZ är utfört i lätt lutande stil i visst typsnitt och med en figur före ordet. Den ensamrätt som erhållits omfattar således denna utformning, inte enbart orden i sig. Vid en helhetsbedömning får därför de motstående märkena anses skilja sig tillräckligt åt för att inte vara förväxlingsbara.

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

Beslutat den 28 OKT 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.