

Invändningsärende nr 2007/0124/0001

Registrering nr 388872

INVÄNDARE

Orange Personal Communications Services Ltd.
St James Court
Great Park Road
Almondsbury Park
Bradley Stoke, Bristol
Storbritannien

Exp. Patent- och registreringsverket

2008 -11- 10

OMBUD

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Box 10316
100 55 Stockholm

INNEHAVARE

Orangino AB
Höguddsvägen 79
181 62 Lidingö

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 388872 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket ORANGINO med reg.nr 388872, registrerat den 11 maj 2007 för spel för användning tillsammans med TV-apparater och/eller datorer; datorspel (datorprogram); optiska och magnetiska datamedia, i klass 9, trycksaker, kort, manualer, i klass 16, spel; spelbrickor och spelpjäser, spelkort, i klass 28 och anordnande av tävlingar; underhållning; framförande av liveföreställningar; produktion av nöjesföreställningar; produktion av radio -och televisionsprogram; uthyrning av spel; utgivning av böcker och skrifter (ej reklamtexter); uthyrning (licensiering) av TV-format (underhållning); utbildning/undervisning, i klass 41.

Invändaren yrkar att registreringen skall upphävas i sin helhet och anför som grund för detta att varumärket är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärken ORANGE med reg.nr 1950740, registrerat för *bland annat* trycksaker, instruktions- och undervisningsmaterial, i klass 16 och ORANGE, i figur återgivet nedan, med reg.nr 1079169, registrerat för *bland annat* elektriska och elektroniska apparater och instrument för kommunikation och telekommunikation, datorer och kringutrustning för datorer, i klass 9. – Fullständig varuförteckning avseende invändarens motanförda märken bifogas.



Invändarens gemenskapsvarumärke med reg.nr 1079169

Invändaren anför vidare bland annat följande. Varuslagsidentitet föreligger mellan invändarens märke med reg.nr 1950740 och innehavarens märke i klass 16, och mellan invändarens märke med reg.nr 1079169 och innehavarens märke i klass 9. Invändningen riktar sig emellertid mot samtliga varor och tjänster i alla de klasser som registreringen täcker. Det föreligger påtagliga visuella och fonetiska likheter mellan orden ORANGE och ORANGINO och det sökta märket måste anses förväxlingsbart med såväl ordmärket ORANGE som det kombinerade ord- och figurmärket ORANGINO.

Innehavaren bestrider förväxlingsbarhet.

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.

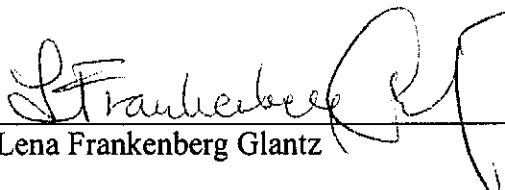
Inledningsvis kan konstateras att innehavarens märke ORANGINO och invändarens motstående märke ORANGE med reg.nr 1950740 omfattar identiska varor i klass 16 och innehavarens märke och invändarens figurmärke med reg.nr 1079169 omfattar liknande varor i klass 9. Varuslagslikhet är således för handen.

Vad gäller märkeslikheten liknar märkena ORANGE och ORANGINO varandra såväl visuellt som fonetiskt. Märkesordet ORANGE översätts från engelska närmast till *apelsin* eller till färgen *orange* (Norstedts stora engelsk-svenska ordbok via WordFinder online, sökning 2008-09-29). Innehavarens märkesord ORANGINO ger genom sin ändelse -INO närmast association till något litet, d.v.s. en liten apelsin. Ändelsen -INO har således ingen större särskiljningsförmåga i sig. De motstående märkena företer därför även en associationsmässig likhet. Att invändarens märke med reg.nr 109169 är figurativt till sin utformning förändrar inte denna bedömning. PRV finner vid en helhetsbedömning - i vilken ingår risken för att konsumenterna uppfattar ett samband mellan de motstående märkena - att dessa är förväxlingsbara.

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

Beslutat den 10 NOV 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.

REGISTRERAD

Registreringsnummer: 001950740 **Registreringsdatum:** 2002-01-08
Ansökningsnummer: 001950740 **Ingivningsdatum:** 2000-11-13

ORANGE

Klassificering

- 16:** Trycksaker; böcker; magasin; tidskrifter; småskrifter; nyhetsbrev; tryckta publikationer; instruktions- och undervisningsmaterial; samtliga nämnda tjänster avseende finanser; papper, papp, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; fotografier; bilder; tavelramar; böcker; magasin; tidskrifter; tryckta publikationer; skrivinstrument; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); kontorsförnödenheter; föremål för förvaring av pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), ej ingående i andra klasser; skrivbordsfack; material för ritning och målning; anteckningsböcker, adressböcker, dagböcker samt böcker för personliga anteckningar; bokmärken; kalendrar; affischer; planeringskalendrar; modelleringsmaterial, ej ingående i andra klasser; instruktions- och undervisningsmaterial; bärpåsar av papper, kartong och plast, ingående i klass 16.
- 35:** Annons- och reklamverksamhet; företagsfrämjande verksamhet; företagsledning; företagsadministration; organisering och ledning av stimulerings- och lojalitetsprogram på företag; affärsinformationstjänster; administrativ behandling och organisation av postordertjänster; anordnande av företagsintroduktioner; företagsundersökningar och -granskningar; tjänster avseende affärsprognoser; tillhandahållande av företags-, kontors- och sekreterartjänster; anordnande och genomförande av utställningar i affärssyfte; auktionering via Internet; företagsadministrationstjänster för behandling av försäljningar utförda via Internet; kontorstjänster; public relations; reklamtjänster; ekonomiska prognoser; reklamtjänster för säljfrämjande av elektronisk handel; tillhandahålla information och rådgivning vid erbjudande och främjande av handelsvaror och urval och visning av varor; tillhandahållande av information och rådgivning till eventuella köpare av handelsvaror och varor; alla det nämnda tillhandahålls via direktanslutning från en datoriserad databas, Internet eller via andra medier; kompilering och transkribering av data; sammanställning av annonser och reklam för användning som webbsidor på Internet; sammanställning av förteckningar för publicering på Internet; upplåtande av utrymme på webbplatser för reklam av varor och tjänster; tjänster för databaser och databehandling; tjänster avseende telefonsvar och hantering av meddelanden; datahantering och elektroniska lagerinventeringstjänster.
- 36:** Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; försäkring och finansiering av apparater, system och installationer för telekommunikation; tillhandahållande av kreditkortsinrättningar och -tjänster; tillhandahållande av elektronisk kapitalöverföring och direktanslutna transaktionshjälpmedel; finansiella tjänster; banktjänster; investerings- och fondförvaltning; administration av fonder och investeringar; datoriserade finansiella tjänster; tillhandahållande av direktanslutna värderingstjänster; fastighetsmäklari; fastighetsförvaltning samt information och rådgivning avseende det nämnda; tillhandahållande av finansiell information; börsnoteringar; tjänster avseende börs- och aktieinformation; aktie- och obligationsmäklari; kapitalinsamlingsverksamhet; insamlingar för välgörenhetsändamål, organisation av insamlingar och organisation av kapitalinsamlingsverksamhet; finansiell sponsring; rabatttjänster; information och rådgivning avseende försäkring, finansiella tjänster, monetära tjänster, hem- och Internetbankverksamhet, aktie- och obligationsinformation, aktie- och obligationsmäklari, vilka tillhandahålls via direktanslutning från en datoriserad databas eller Internet, ej aktie- och obligationsmäklari, fondförvaltning, kapitalinvesterings- och fondinvesteringstjänster.

Innehavare

Orange Personal Communications Services Ltd., St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Stoke,, Bristol, Storbritannien

Ombud

R.G.C. JENKINS & CO., Edificio Marina Avenida Maisonnave, 41-4c, 03003 Alicante, Spanien

REGISTRERAD

Registreringsnummer: 001079169

Registreringsdatum: 2004-09-14

Ansökningsnummer: 001079169

Ingivningsdatum: 1999-02-17

Figurklasser: 29.1.1; 29.1.11



Beskrivning

Anspråk görs på färgen orange såsom kännetecknande del av märket.

Klassificering

- 3:** Icke-medicinska toalettpreparat; kosmetika; tvål; hudpuder; preparat för rengöring och vård av kropp, hår, hud, hårbotten, tänder, mun och naglar; tamponger, servetter och dukar, alla impregnerade med rengöringsmedel; parfymer; toalettvatten; eau-de-cologne; deodoranter för personligt bruk; preparat för rengöring av tänder; hårlotioner; solvårdspreparat; krämer, emulsioner, oljor, mjölker, lotioner, geléer, puder; skumbad; duschgeléer; schamponeringsmedel, talk för toalettändamål; lotioner för användning före rakning; aftershavelotioner; duschskum, -krämer och -geléer; parfymerivaror; eteriska oljor; tandkräm; rengörings- och uppfriskningsmedel för munnen; deodoranter; hushållsrengöringsmedel och rengöringsmedel; blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur-, tvätt- och slipmedel; detergenter; tvättstärkelse; medel för borttagning av avlagringar, mögel och fett; diskmedel och -tvål; preparat för tygbehandling; toalettrengöringsmedel; maskindiskmedel; schamponeringsmedel och preparat för specialiserade rengöringssystem; ej preparat i form av handrengöringsmedel för yrkesmässiga eller industriella ändamål.
- 5:** Icke-alkoholhaltiga mineraldrycker med glykos; icke-alkoholhaltiga energidrycker innehållande proteiner och/eller kolhydrater; dryckesblandningar baserade på vitaminer och örter; drycker baserade på vitaminer och örter; näringsdrycker; näringsstänger; dietiska kosttillskott i form av pulver, vätska eller kapslar; diettillskott baserade på vitaminer och mineraler; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk; dietiska livsmedel för bantningsändamål; örtbaserade drycker för medicinska ändamål; sammansättningar, extrakt och preparat baserade på örter för medicinska ändamål; örtbaserade läkemedel och botemedel; hälsopreparat innehållande örtbaserade eller naturliga substanser.
- 9:** Elektriska och elektroniska apparater och instrument för kommunikation och telekommunikation; apparater och instrument för kommunikation och telekommunikation; elektriska och elektroniska apparater och instrument, alla för behandling, loggning, lagring, överföring, hämtning eller mottagning av data; apparater och instrument för inspelning, sändning eller återgivning av ljud, bilder eller kodad data; tv-apparater och tv-instrument; datorer; kringutrustning för datorer; elektroniska kretsar innehållande programmerade data; datorprogram; datorprogramvara; skivor, band och trådar alla magnetiska databärare; tomma och förinspelade magnetiska kort; sändare och mottagare för satellitkommunikation; elledningar och elkablar; motståndstråd; elektroder; personsökning, radiopersöknings och radiotelefonapparater och instrument; telefoner, mobiltelefoner och telefonlurar; tillbehör till telefoner och mikrotelefoner; adaptrar för användning med telefoner; batteriladdare för användning med telefoner; bords- eller bilmonterade enheter som innehåller en högtalare som möjliggör att en telefonlur kan användas utan att man behöver händerna; hållare för telefonlurar för bilmontering; väskor och fodral som är specialanpassade för förvaring eller transporter av portabla telefoner och telefonutrustning med tillbehör; datoriserade planeringskalendrar; antenner; batterier; mikroprocessorer; tangentbord; modem; apparater och instrument för observation (ej in vivo-observation); radioapparater och radioinstrument; apparater och instrument för elektrisk styrning, provning (ej in vivo-provning),

signalering, kontroll (övervakning) och utbildning; optiska och elektro-optiska apparater och instrument; videofilmer; elektriska och elektroniska tillbehör och kringutrustningar utformade och anpassade för användning med datorer, audiovisuella apparater samt utrustningar och apparater för elektroniska spel; delar och komponenter till alla nämnda varor.

- 14:** Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar, ur och tidmätningssinstrument; armbandsur; fick- och armbandsur med personsökare; klockor; manschettknappar; slipsnålar; slipshållare; märken av ädelmetall; delar och komponenter till alla nämnda varor.
- 16:** Papper, papp, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; fotografier; bilder; tavelramar; böcker; magasin; tidskrifter; tryckta publikationer; skrivinstrument; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); kontorsförnödenheter; föremål för förvaring av pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), ej ingående i andra klasser; skrivbordsfack; material för ritning och målning; häften, adresshäften, anteckningsböcker och böcker för personliga anteckningar; bokmärken; kalendrar; affischer; planeringskalendrar; modelleringsmaterial, ej ingående i andra klasser; instruktions- och undervisningsmaterial; pappers-, kartong- och plastpåsar med handtag, ingående i klass 16.
- 18:** Varor framställda av läder och läderimitationer; väskor, portmonnäer, plånböcker och fodral; paraplyer och parasoller; plastpåsar med handtag, ingående i klass 18.
- 21:** Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslän och keramik, ej ingående i andra klasser.
- 25:** Klädesartiklar; fotbeklådnader; huvudbonader; alla tidigare nämnda varor ingående i klass 25.
- 26:** Spetsar och broderier, band och snörmakerivaror; knappar, hakar och hyskor; konstgjorda blommor; märken, ej av ädelmetall; hårprydnader; lappar som klistras på med värme; med uttryckligt undantag för varor i form av nålar för symaskiner ingående i denna klass.
- 28:** Leksaker, spel och saker att leka med; elektroniska spel, ej ingående i andra klasser; gymnastikartiklar; sportartiklar.
- 29:** Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, frukter, såser; mjölkprodukter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter; potatis och potatisbaserade produkter; grönsaksprodukter; färdiglagade måltider; snacks; mikrochips; chips.
- 30:** 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); kex, mjuka kakor, tårter, konditorivaror; färdiglagade måltider och tilltugg; choklad och chokladbaserade livsmedel; glass; såser och salta såser; efterrätter; honung.
- 35:** Annonss- och reklamverksamhet; försäljningsfrämjande tjänster; företagsledning; företagsadministration; organisering och ledning av stimulerings- och lojalitetsprogram på företag; affärsinformationstjänster; administrativ behandling och organisation av postorder-tjänster; tillhandahålla information och rådgivning vid erbjudande och främjande av handelsvaror och urval och visning av varor; informations- och rådgivningstjänster åt potentiella köpare av råvaror och produkter; kompilering och transkribering av data; tjänster för databaser och databehandling; tjänster avseende telefonsvar och hantering av meddelanden.
- 36:** Försäkring och finansiering av apparater, system och installationer för telekommunikation; tillhandahållande av kreditkortsinrättningar och -tjänster; tjänster för finansiell information; börsnoteringar; tjänster avseende börs- och aktieinformation; aktie- och obligationsmäkleri; kapitalinsamlingsverksamhet; insamlingar för välgörenhetsändamål, organisation av insamlingar och organisation av kapitalinsamlingsverksamhet; finansiell sponsring; rabatttjänster; ej utgörande aktie- och obligationsmäkleri, fondförvaltning, kapitalinvestering och fondinvesteringstjänster.
- 37:** Installation, underhåll och reparation av telekommunikationsapparater och -system, telefoner, mobiltelefoner och telefonlurar, personsökare, radiopersonsökare, radiotelefoner, datorer och personliga organisatörer, datorer, satellitsändare och -mottagare; informationstjänster inom alla nämnda områden.
- 38:** Telekommunikation, kommunikation, telefon, fax, telex, inhämtning och sändning av meddelanden, personsökning och tjänster avseende elektronisk post; överföring och mottagning av data och information; direktanslutna informationstjänster med avseende på telekommunikation; tjänster avseende datautbyte; överföring av data via telekommunikation; satellitkommunikationstjänster; uthyrning av apparater, instrument, anläggningar eller komponenter för användning vid tillhandahållande av nämnda tjänster; informationstjänster med avseende på alla tidigare nämnda tjänster.
- 39:** Insamling, förvaring och leverans av gods; anordnande och utförande av leveranstjänster inom postorderområdet; inslagning och emballering av varor; anordnande av resor; resebokningstjänster; reseinformation; erbjudande av information i samband med nämnda tjänster.
- 41:** Tjänster avseende undervisning/utbildning och handledning/instruktion; tjänster avseende underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; informationstjänster (elektroniska och andra) inom nämnda områden.
- 42:** Erbjudande av information åt en eller flera personer via Internet på en plats såsom ett kafé, en bar, kafeteria, bistro, restaurang eller kafébar; tillagning av mat och dryck; tjänster avseende catering; restaurangtjänster; kafé- och kafeteriatjänster; snackbarsverksamhet; snackbarsverksamhet; datortjänster; underhåll, uppdatering och utformning av programvara och program för datorer; datorprogrammeringsverksamhet; förberedelse och tillhandahållande av information avseende datorer och datornätverk; onlinedatortjänster; direktanslutna programmeringstjänster; åtkomst till ett elektroniskt direktanslutet nätverk för informationsinhämtning; tillhandahållande av information och rådgivning via direktanslutning från en datoriserad databas eller via Internet; informations- och konsulttjänster avseende säkerhet och förebyggande av bedrägerier; skyddande av personlig egendom; spådomar i form av horoskop; väderleksprognoser; informationstjänster avseende nyheter och aktualiteter; hotellbokningstjänster; informations- och

rådgivningstjänster avseende nämnda tjänster; rådgivnings- och stödtjänster avseende installation, underhåll och reparation av apparater för telekommunikation, system, telefoner, mobiltelefoner, telefonlurar, apparater för radiomeddelanden, apparater för radiotelefoni, datorer, personliga planeringskalendrar, satellitsändare och -mottagare; rådgivnings- och stödtjänster avseende erbjudande av telekommunikationstjänster, kommunikation, telefon, telefax, telex, insamling och sändning av meddelanden, radiomeddelanden och elektronisk post; rådgivnings- och stödtjänster avseende sändning och mottagning av data och information; rådgivnings- och stödtjänster inom området för direktanslutna informationstjänster avseende telekommunikation, tjänster avseende datautbyte, överföring av data via telekommunikation, kommunikationstjänster via satellit, uthyrning eller hyrköp av apparater, instrument, installationer eller komponenter som används i samband med erbjudande av telekommunikationstjänster; rådgivning avseende insamling, förvaring och leverans av varor; rådgivning avseende anordnande och ledning av leveranstjänster via korrespondens; rådgivning avseende emballering och paketering av varor; rådgivning avseende anordnande av resor och bokning av resor.

Prioritet

Begärd från Storbritannien 1999-01-07,2185792

Innehavare

Orange Personal Communications Services Ltd., St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Stoke,, Bristol, Storbritannien

Ombud

R.G.C. JENKINS & CO., Edificio Marina Avenida Maisonnave, 41-4c, 03003 Alicante, Spanien