

BESLUT

Internationell registrering skall inte gälla i Sverige
IR 686368

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

INNEHAVARE

Unilever N.V.
Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam
Nederländerna

Exp. Patent- och registreringsverket

2008 -11- 19

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av 56 § 2 stycket varumärkeslagen (1960:644) att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen inte skall gälla i Sverige.

ÄRENDET

Ärendet avser giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen MAGNUM TEMPTATION registrerad för ices, i klass 30.

PRV har som hinder för den internationella registreringens giltighet i Sverige anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med varumärkena:

MAGNUM med registreringsnummer 247387, registrerat för glass, i klass 30

MAGNUM med registreringsnummer 254394, i figur återgivet nedan, registrerat för glass, i klass 30.



Varumärke med registreringsnummer 254394 är utfört i färg.

Vidare har PRV som hinder för den internationella registreringens giltighet i Sverige anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket TEMPTATION med registreringsnummer 5236906, registrerat för cocoa; cocoa extracts and cocoa powder for the food and drinks industry; chocolate compounds, namely chocolate for making chocolates, dips, toppings and chocolate decorations; coatings; chocolate for baking, in particular chocolate chips for baking; bakery mixes, in particular cake, muffin and cookie mixes; chocolate goods; chocolate; chocolate bars (filled and non-filled); chocolate bars; chocolate confectionery; pralines, including with liquid fillings, in particular of wine and spirits; chocolate truffles; hollow chocolate figures and solid chocolate figures; chocolate for decorating christmas trees; chocolate-based beverages, chocolate sauces and chocolate syrups; spreads containing chocolate; pastry and confectionery; cookies; sponge; marzipan; marzipan substitutes; confectionery products; sweets, including sweets with liquid fillings; coffee; coffee based beverages; coffee beans; ground coffee, i klass 30.

Innehavaren av märket har bestridit att det skulle vara förväxlingsbart med det motanförda märket TEMPTATION då ordets särskiljningsförmåga i samband med bland annat de chokladprodukter som det motanförda märket avser inte är särskilt stark och därför måste ges ett mycket snävt skyddsomfång. Innehavaren har vidare anfört att ordet TEMPTATION tillsammans med det välkända varumärket MAGNUM knappast innebär att omsättningskretsen kommer att vilseledas angående varornas kommersiella ursprung.

SKÄL

Hinder mot att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige finns enligt 54 § 2 stycket varumärkeslagen om det varumärke som den internationella registreringen avser inte uppfyller förutsättningarna enligt 13 § eller om något hinder mot en nationell registrering skulle ha funnits enligt 14 §.

I 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen anges att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en 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 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen 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 om förväxlingsbarhet skall avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, främst märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

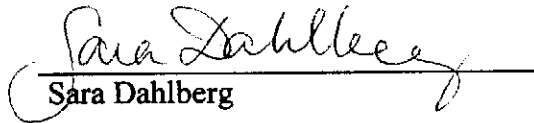
PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstaterar PRV att såväl innehavarens märke som de motanförda märkena omfattar livsmedel som är av samma och liknande slag. Beträffande likheten märkena emellan kan de konstateras att det inledande ordet MAGNUM i innehavarens märke är identiskt med lydelsen i två av de motanförda märkena. Vidare framgår det att det motanförda gemenskapsvarumärket med lydelsen TEMPTATION, som får anses vara suggestiv för de varor som märket omfattar, i sin helhet ingår i innehavarens märke. Märkeslikhet föreligger således de motstående märkena emellan.

Vid en helhetsbedömning finner PRV att innehavarens märke är förväxlingsbart med samtliga motanförda märken.

Med hänsyn till de skäl som ovan anförts skall den internationella registreringen inte gälla i Sverige.

Beslutat den 19 NOV 2008


Sara Dahlberg


Ingela Hageleit

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 av beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutsdagen.