

Exp Patent- och registreringsverket

2008 -12- 04

SÖKANDE

040 52 Malmköping

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket OLD ESKIL, i figur återgivet nedan, för öl; maltöl; ojäst öl; humleextrakt för öltillverkning; mandelmjök; mjök av mandel (dryck); jordnötsmjök (läskedrycker) i klass 32.



OLD ESKIL

Det sökta märket

PRV har som hinder för det sökta märkets registrering anført att det är förväxlingsbart med firman OLD ESKIL med organisationsnummer 601128-2925. Enligt Bolagsverkets näringslivsregister skall bolaget under firman bland annat bedriva café- och restaurangverksamhet.

Sökanden har bestridit förväxlingen och i huvudsak anfört följande:

1996-03-08 registrerade sökanden hos PRV varumärket OLD ESKIL (registreringsnummer 309 828) i samma figurativa utförande som förevarande ansökan för varorna öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker. Vidare registrerade sökanden 1998-07-07 den enskilda firman ESKILSTUNA BRYGGERI OLD ESKIL under vilken det bland annat bedrivs försäljning, export samt tillverkning av drycker och tillhörande attiraljer.

2001-12-27 registrerades så den motanförda firman OLD ESKIL. Då för verksamhet inom båtbranschen. 2004-08-12 ändrades så den angivna verksamheten i Bolagsverkets register så att firman även avsåg verksamhet bland annat omfattande utskänkning av mat och dryck. Sökanden har även bifogat material för att visa på att den motanförda firman marknadsför sin verksamhet under namnet VALLBY HERRGÅRD och inte OLD ESKIL. Då denna firma ändrade inriktning av verksamheten beaktades inte sökandens registrerade firma.

Sökanden har även till PRV bifogat material såsom kopior på tidningsartiklar och försäljningssiffror från Systembolaget, avsett att visa på märkets användning.

Avslutningsvis har sökanden begärt att ansökan skall bifallas eftersom man har en starkare rättsgrund baserat på följande argument:

1. Tidigare registrering av varumärket OLD ESKIL
2. Varumärket är inarbetat och välkänt
3. Sökandens firma registrerades 1998
4. Motanförd firma har haft annan verksamhet fram till 2003
5. Motanförd firma använder namnet VALLBY HERRGÅRD varför risken för förväxling är liten.
6. Ett bryggeri har starkare rättsgrund till ett ölmärke än ett vandrarhem
7. Det sökta märket är identiskt med tidigare registrering av varumärket

SKÄL

I 14 § första stycket punkt 6 varumärkeslagen anges bland annat att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras via en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget beaktas. Sådana omständigheter är bland annat graden av likhet mellan kännetecknen samt likheten avseende de varor och/eller tjänster eller den verksamhet som kännetecknen avser. Även kännetecknens särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis vill PRV framhålla att frågan om bättre rätt inte kan prövas i administrativ ordning, utan endast prövas vid allmän domstol, jfr 44 § varumärkeslagen. PRV har därför vid sin officialprövning att utgå ifrån att registrerade kännetecken är giltiga. Någon förnyad bedömning i ett senare ansökningsärende av om en bestående äldre registrering är hållbar eller

inte skall således inte göras (jfr Regeringsrättens dom i mål nr 1764-04, PIZZA PAPA JOHN'S).

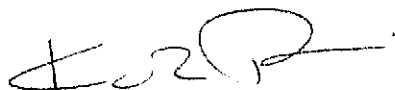
Vad sedan gäller känneteckenslikheten konstaterar PRV att det sökta märkets lydelse är identisk med den motanfödda firman.

Beträffande gäller likheten mellan de varor som Er ansökan omfattar och den verksamhet som firman avser har Patentbesvärsrätten konstaterat att det föreligger varuslagslikhet i varumärkesrättslig mening mellan matvaror och drycker och dessa varors utskänkning (jfr Patentbesvärsrättens dom 98-244 JUNIBACKEN).

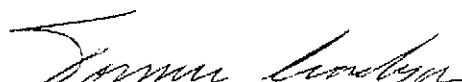
Då såväl varuslagslikhet i varumärkesrättslig mening som känneteckenslikhet föreligger, finner PRV vid en helhetsbedömning att det sökta märket är förväxlingsbart med den motanfödda firman. Ansökan skall därför avslås.

Beslutat den 04 DEC 2008

Beslutat den



Katy Lundqvist Perrier


Tomas Lindegren

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 (2) månader från beslutsdagen.