

## BESLUT

**Internationell registrering skall inte gälla i Sverige**  
IR 878337

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB  
Box 7701  
103 95 Stockholm

### INNEHAVARE

Beiersdorf AG  
Unnastrasse 48  
20253 Hamburg  
Tyskland

Exp. Patent- och registreringsverket

**2008 -12- 0 4**

### OMBUD

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB  
Box 7701  
103 95 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 ELASTOSTRETCH registrerad för cosmetics, klass 3 och brushes for body and beauty care, klass 21.

PRV har som hinder för märkets giltighet i Sverige anfört att märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärkena ELASTO FORM med registreringsnummer 2586089, registrerat för bland annat household and kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith), in particular tumblers, drinking flasks, bicycle bottles, drinking flasks for travellers, non-electric cool bags and flasks, and food cooling devices, containing heat exchange fluids, for household purposes, trays, mats, cocktail stirrers, storage tins, objects for packaging, pastry cutouts, ice cube moulds, tankard and glass covers, bottle-openers, corkscrews, beer-mat stands, salt cellars and pepper pots, condiment shakers, carrying aids for crates, bottle-carrying devices, bottle or can-coolers, insulating flasks, trays, cocktail stirrers, money boxes (not of metal), oven gloves, shoe brushes being parts for shoe-polishing sets; combs and sponges; brushes (except paintbrushes), fluff brushes, cosmetic utensils, cosmetic brushes, klass 21 och ELASTO-CURL med registreringsnummer 2590123, registrerat för shampoos; gels, mousses and balms, preparations in aerosol form for hairdressing and haircare; hair lacquers; hair-colouring and hair-decolorizing preparations; permanent waving and curling preparations; essential oils, klass 3.

Innehavaren har i huvudsak anfört att ordet ELASTO är ett vanligt förekommande prefix. ELASTO har för avsedda varor mycket svag särskiljningsförmåga vilket i sin tur innebär att märkena relativt sett har ett begränsat skyddsomfång. De element som därmed skall tillmätas avgörande betydelse vid märkeslikhetsbedömningen är STRETCH mot FORM respektive CURL. Det föreligger inte heller varuslagslikhet mellan innehavarens varor i klass 3 och det motanförda märket ELASTO-CURLS varor. Vid en sammantagen bedömning är innehavarens märke inte förväxlingsbart med de motanförda märkena.

### 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 §.

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.

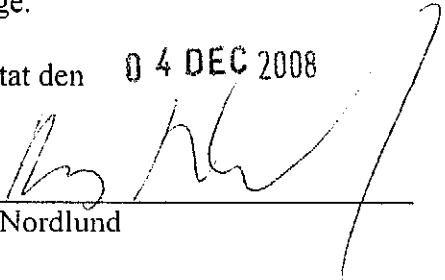
PRV gör följande bedömning.

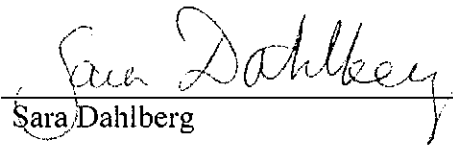
De motstående märkena innehåller förledet ELASTO. Ordledet är enligt PRV suggestivt och innehar således den särskiljningsförmåga som krävs för att erhålla giltighet i Sverige. De efterföljande orden i respektive märke är av mer beskrivande karaktär. Förledet ELASTO är därför den dominerande delen i märkena.

Vad gäller varuslagslikheten avser innehavarens registrering och den motanförda registreringen ELASTO FORM varor av samma och liknande slag, nämligen borstar och andra redskap för kosmetiskt bruk. Den motanförda registreringen ELASTO-CURL avser vidare varor av liknande slag i klass 3 som den kosmetika som innehavarens märke är registrerat för. Vid en helhetsbedömning finner därför PRV att de motstående märkena är förväxlingsbara.

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

Beslutat den 04 DEC 2008

  
Hans Nordlund

  
Sara Dahlberg

### 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.