

BESLUT

Internationell registrering skall inte gälla i Sverige
IR 878338

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB
Box 7701
103 95 Stockholm

INNEHAVARE

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253 Hamburg
Tyskland

OMBUD

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB
Box 7701
103 95 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2009 -01- 27

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 CASHMERE MOMENTS registrerad för soaps; cosmetics, in particular bath and shower preparations, i klass 3.

Som hinder för den internationella registreringens giltighet i Sverige har PRV anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med följande varumärken:

CASHMERE BOUQUET, i visst utförande återgivet nedan, med registreringsnummer 61258, registrerat för parfym i flytande och puderform, toalettvatten, ansiktspuder, talkpuder, dagkräm, coldkrämer, hand- och ansiktsvatten, läppstift samt briljantin, i klass 3.



CASHMERE SOFT med registreringsnummer 344529, registrerat för mjukmedel (för tvätt), tvättmedel (ej för kroppsvård), diskmedel, blekmedel och andra ämnen och tillsatsmedel för användning vid tvätt; poler-, skur-, fläckborttagnings- och slipmedel; rengöringsmedel för hushållsändamål, oparfymerad tvål, i klass 3.

CASHMERE PERFECT med registreringsnummer 3089158, registrerat för make-up preparations, i klass 3.

Innehavaren har i allt väsentligt bestridit att förväxlingsrisk föreligger med hänvisning till de skillnader som föreligger mellan de motstående märkens utformning och de varor som dessa omfattar.

SKÅL

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.

Innehavarens märke omfattar varorna *soaps* och *cosmetics*, vilka är av samma och liknande slag som bland annat den oparfymerade tvål och de kosmetiska produkter som de motanfödda märkena avser. Vidare tillhandahålls varorna ofta genom samma affärskedjor och/eller apotek och kan komma att exponeras på hyllor i närheten av varandra. PRV finner att en risk föreligger att omsättningskretsen får den uppfattningen att varor med det sökta varumärket har gemensamt kommersiellt ursprung med de varor som tillhandahålls med de redan registrerade varumärkena. Varuslagslikhet föreligger således.

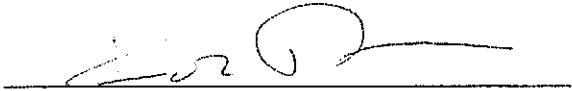
PRV konstaterar vidare att samtliga motstående varumärken har det för aktuella varor särskiljande ordet CASHMERE som inledande och särskiljande ord i respektive lydelse. Detta ord åtföljs i det sökta märket av det särskiljande ordet MOMENTS. I de motanfödda märkena åtföljs ordet CASHMERE av ord som får anses sakna särskiljningsförmåga för aktuella varor. En ej obetydlig märkeslikhet kan därmed fastslås.

Vid en helhetsbedömning finner PRV att innehavarens märke är förväxlingsbart med de motanfödda märkena.

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

Beslutat den 27 JAN 2009


Hans Nordlund


Katy Lundqvist Perrier

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.