

Varumärkesansökan nr 2004/01156

Advokatfirman Nilsson & Co Kommanditbolag
Att: Gabriel Lidman
Box 7761
103 96 Stockholm

SÖKANDE

Direktmedia Bonnier DM Aktiebolag
Engelbrektsgatan 28
411 37 Göteborg

OMBUD

Advokatfirman Nilsson & Co Kommanditbolag
Att: Gabriel Lidman
Box 7761
103 96 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket
2009-03-13

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 DirektMedia för marknadsföringstjänster; reklamverksamhet; marknadsanalys; förmedling av adresser (administrativ), bilagor, elektronisk media; tjänster i samband direktreklamutskick nämligen adressmatchning, tryck och kuvertering av utskick; utformning av direktreklamutskick; uppföljning och svarshantering i samband med reklamåtgärder, klass 35.

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att märket är förväxlingsbart med firman Direct Media i Hägersten Kommanditbolag med organisationsnummer 969636-0982, under vilken det ska bedrivas försäljning och konsultverksamhet avseende distribution, direktreklam, musikproduktioner, butiksinredningar, databaser, lagerhållning av reklamprodukter, butiksinredningar, tryckeriarbeten, samt därmed förenlig verksamhet.

Under handläggningens gång har PRV frånfallit hänvisningen till gemenskapsvarumärket Direct MediaCom med registreringsnummer 636944 eftersom märket inte har förnyats hos OHIM.

Sökanden har i huvudsak anfört att det föreligger skillnader mellan de motstående kännetecknen. Firman innehåller ordet Hägersten som ger en annan klang samt lokal betoning. Firman saknar även sammanskrivning av orden Direct och Media. Vid förväxlingsbedömningen måste även det sökta märkets användning beaktas. Det har använts sedan 1988. Sökanden har gett in en marknadsundersökning för att styrka att kännetecknet är inarbetat för sökanden.

SKÄL

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.

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.

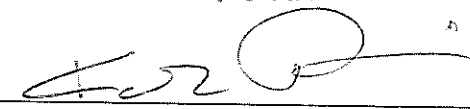
Inledningsvis kan det konstateras att det sökta märket är suggestivt och att det därigenom har den särskiljningsförmåga som krävs för att kunna registreras.

Det sökta märket är i det närmaste identiskt med firmans inledande och dominerande del, varför det föreligger känneteckenslikhet. Den omständigheten att firmans ord inte är sammanskrivna medför ingen annan bedömning. Vad sedan gäller tjänsteslagslikheten kan det konstateras att det sökta märket avser tjänster inom marknadsföring och reklam som är av liknande slag som den verksamhet som skall bedrivas under firman.

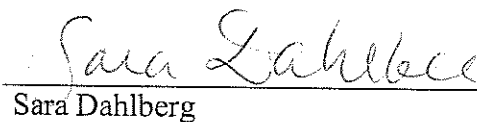
Vid en helhetsbedömning finner därför PRV att de motstående kännetecknen är förväxlingsbara.

Ansökan skall därför avslås.

Beslutat den 13 MAR 2009



Katy Lundqvist Perrier



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