

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2008/0063/0001

Registrering nr 394353

INVÄNDARE

Cancerfonden - Riksföreningen mot Cancer
David Bagares gata 5
105 55 Stockholm

OMBUD

RydinCarlsten Advokatbyrå Aktiebolag
Box 1766
111 87 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2009-04-09

INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

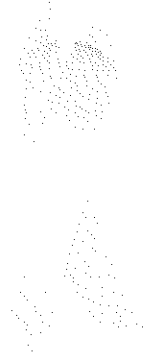
Ärendet avser invändning mot figurvarumärket med registreringsnummer 394353, återgivet nedan, registrerat för forskning inom miljöskydd; konsulttjänster avseende miljövård, i klass 42.



Innehavarens märke.
Märket utföres i färgen grönt.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs. Som grund för yrkandet gör invändaren gällande att innehavarens märke, i första hand, är förväxlingsbart med invändarens registrerade figurmärke med registreringsnummer 381110, återgivet nedan, vilket är registrerat för bland annat forskning, utredning och utveckling inom cancerområdet;

vetenskaplig och medicinsk forskning i syfte att förebygga och behandla cancer; juridiska tjänster (successionsrätt), i klass 42.



Invändarens märke.
Märket utföres i svart/vitt.

Till stöd för yrkandet anför invändaren i huvudsak följande. En svartvit registrering ger skydd för samtliga färger, inklusive den gröna färgen i motpartens registrering. Invändarens figurmärke och figuren i innehavarens registrering uppvisar mycket stora likheter. De ger ett identiskt helhetsintryck, varvid de små detaljskillnaderna inte är tillräckliga för att undanröja märkeslikheten. Vad gäller tjänsteslagslikheten kan följande sägas. Invändarens registrering omfattar bland annat "forskning, utredning och utveckling inom cancerområdet; vetenskaplig och medicinsk forskning i syfte att förebygga och behandla cancer" i klass 42. Detta skall ställas mot "forskning inom miljöskydd; konsulttjänster avseende miljövard" i innehavarens registrering. Det är uppenbart att dessa tjänster är varandra mycket närliggande. Miljöfaktorer är en av de viktigaste faktorerna bakom uppkomsten av många cancerformer. Forskning inom miljöskydd och konsulttjänster avseende miljövard kolliderar därför tydligt med "forskning inom miljöskydd; konsulttjänster avseende miljövard".

Invändaren anför vidare att denne även är innehavare av ett stort antal andra varumärkesrättigheter som hör nära samman med innehavarens nämnda figurmärkesregistrering. Invändaren nämner i sammanhanget följande nationella och gemenskapsregistreringar som relaterar till Cancerfonden och Rosa Bandet.

De svenska varumärkesregistreringarna 262932, FORSKNINGSFADDER CANCERFONDEN, i figur, 265029, ENKRONAN CANCERFONDEN, i figur, 328958, CANCERFONDEN, i figur, 367881, CANCERFONDEN, i figur, 367882, CANCERFONDEN, i figur, 365648, CANCERFONDEN, 381973, ROSA BANDET CANCERFONDEN, 381105, ROSA BANDET CANCERFONDEN, i figur, 381106, ROSA BANDET CANCERFONDEN, i figur, 381107, ROSA BANDET BRÖSTGALAN, i figur, 381108, ROSA BANDET BRÖSTGALAN, i figur, 381109, figurmärke, 378999, ROSA LÖRDAG, 379919, ROSA BANDETS AKTIVITETSKORT 2005, i figur, 379176, ROSA BANDETS AKTIVITETSKORT 2005, i figur, 393723, CANCERFONDENS RIKSLOTTERI samt gemenskapsvarumärket med registreringsnummer 3641701, THE SWEDISH CANCER SOCIETY. Dessa märkens varuförteckningar är identiska eller mycket likartade tjänsterna i innehavarens märke. I vissa av de ovanstående märkena ingår ett rosa band som till sitt utförande är identiskt med invändarens registrerade figurmärke 381110.

Invändaren anför att denne med denna uppräknings vill visa att dessa har ett mycket brett skydd för sina varumärken CANCERFONDEN och ROSA BANDET. Invändaren har till ärendet bifogat en dom i Stockholms tingsrätt av den 28 november 2007 där rätten fann att invändarens varumärke nummer 365648 CANCERFONDEN är ett inarbetat och väl ansett kännetecken, att det är känt för en betydande del av den allmänhet som berörs, och således åtnjuter skydd enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen, för det fall att Patentverket skulle anse att det inte råder tjänsteslagslikhet mellan motpartens registrering och invändarens åberopade rättigheter. Invändaren har vidare bifogat en kopia av den marknadsundersökning som tingsrätten stödde sig på i denna bedömning. Med hänsyn till den nära kopplingen mellan CANCERFONDEN och invändarens figurativa bandvarumärken anser invändaren att även dessa får anses vara väl inarbetade och väl ansedda för tjänster som ligger mycket nära de som omfattas av motpartens registrering. Det är knappast en slump att motparten valt ett figurvarumärke utformat som ett band. Det är ingen vågad gissning att detta gjorts i syfte att dra fördel av invändarens varumärkesrättigheter. Alldeles oavsett huruvida Patentverket finner att invändarens registrering 381110 åtnjuter skydd enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen anser vi att motpartens registrering, med hänsyn till ovan sagda är förväxlingsbar med invändarens figurvarumärkesregistrering 381110.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i allt väsentligt följande. Initialt måste framhållas att den aktuella figuren i form av ett band (såväl rosa som grönt) är en mycket generell figur som används globalt för att markera att verksamhet bedrivs ideellt eller på motsvarande sätt. Även om Cancerfonden har registrerat ett svartvitt band är det naturligtvis det Rosa Bandet som är dess framträdande band i rosa utförande i den aktuella verksamheten som bedrivs i syfte att främja och samla in pengar till cancerforskning. Att, som invändaren, påstå att det gröna bandet och det rosa bandet, oaktat i rosa utförande eller i svartvitt, ger identiska helhetsintryck kan lämnas utan avseende. Det är just färgen som är det i detta hänseende som präglar de olika figurmärkena. Härutinnan hemställs att en faktisk granskning av de olika figurmärkena sker i syfte att bedöma dess "identiska helhetsintryck". Såvitt avser tjänsteslagslikheten skall följande anföras. Som ovan indikerats bedriver Rosa Bandet verksamhet inom cancerforskning. Gröna Bandet bedriver en ideell verksamhet som syftar till att främja miljön, det vill säga att arbeta för att aktivt motverka klimathotet och andra motsvarande miljöhot.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen inte registreras bl.a. om det är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan.

Enligt huvudregeln i 6 § första stycket samma lag skall kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor som märkena avser. Avgörande vid besvarande av frågan om förväxlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan bedömas likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet.

Andra stycket samma paragraf stadgar att förväxlingsbarhet även kan åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett liknande

kännetecknen skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. En otillbörlig fördel anses föreligga så snart ett yngre märke drar någon nytta av betydelse av det väl ansedda märkets goodwill. Vid fastställande av vad som utgör ett väl ansett märke i varumärkeslagens mening är graden av kännedom om märket hos såväl allmänhet som omsättningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektivt avläsbara faktorn att ta i beaktande.

PRV gör följande bedömning

Inledningsvis konstaterar PRV att invändaren inte till ärendet fört något material som visar att det anförda figurmärket med registreringsnummer 381110 åtnjuter ett utökat skydd enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen. Den fortsatta bedömningen kommer därmed att grunda sig på en traditionell förväxlingsbedömning där PRV tar ställning i frågan huruvida invändarens ovan anförda registrering är att se som förväxlingsbar med innehavarens märke.

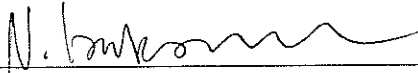
Vad gäller märkeslikheten mellan innehavarens märke samt invändarens anförda märke anför PRV följande. Invändarens märke består av ett band knutet som en rosett. Märket är registrerat i svartvitt och omfattar därmed alla sorters färger. Innehavarens märke består även det av ett band knutet som en rosett. Innehavarens band utgörs i sin tur av färgen grönt. Rosetten i invändarens märke är spegelvänd mot rosetten i innehavarens märke. Rosetten i invändarens märke har vidare böjda band i jämförelse med rosetten i innehavarens märke som har raka band. Då invändarens registrering även omfattar den färgsättning som innehavarens märke består av samt då, bortsett från den omständigheten att invändarens märke har böjda band medan innehavarens märke har raka band, märkena utgörs av varandras spegelbilder, finner PRV att märkena uppvisar sådana likheter, både i färg och form, att märkeslikhet får anses föreligga.

Invändarens märke omfattar bland annat forskning, utredning och utveckling inom cancerområdet; vetenskaplig och medicinsk forskning i syfte att förebygga och behandla cancer i klass 42 medan innehavarens märke omfattar forskning inom miljöskydd samt konsulttjänster avseende miljövard i klass 42. Visserligen omfattar således de båda märkena olika typer av forskningstjänster. Dock är forskning inom cancerområdet en vitt skild tjänst i förhållande till forskning inom miljöskydd. Medan man under det ena varumärket bedriver forskning inom det medicinska området så forskar man under det andra varumärket inom området miljö och miljöskydd, det vill säga till exempel om diverse utsläpp av avloppsvatten samt olika typer av användning av mark, byggnader och anläggningar. PRV finner därför att det inte föreligger någon varu- eller tjänsteslagslikhet mellan de motstående märkena. Vid en helhetsbedömning är därför invändarens märke inte förväxlingsbart med innehavarens märke.

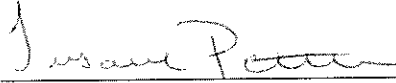
Följaktligen utgör grunderna för invändningen inte något hinder för registreringens fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den

09 APR 2009



Nina Isaksson



Susanne Pettersson

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 månader från beslutets dag.