

Invändningsärende nr 2008/0017/0001

Registrering nr 392889

INVÄNDARE

Dansk Supermarked A/S
Bjødstrupvej 18,
Holme
DK-8270 Højbjerg
Danmark

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

2009 -04- 0 9**INNEHAVARE**

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket NATURNETTO, med registreringsnummer 392889, registrerat för hälsokost i form av naturläkemedel; kosttillskott i form av vitaminer och mineraler; naturmedicinska preparat, i klass 5 samt återförsäljartjänster avseende tvål, parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat och hudvårdspreparat; återförsäljartjänster avseende dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk och spädbarnsmat, i klass 35.

Invändaren yrkar att innehavarens varumärke ska hävas och anför som grund härför att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med invändarens tidigare registrerade varumärken NETTO, med registreringsnummer 353047 och NETTO i visst utförande, återgivet nedan, med registreringsnummer 353049. Båda varumärkena är registrerade för detaljhandelsverksamhet i en supermarket (stormarknad); sammanställning av ett varusortiment för annans räkning (utom transport därav) för att möjliggöra för kunder att bekvämt kunna se på och köpa varor; kundinformation vid försäljning av livsmedel och andra dagligvaror; ovanstående tjänster även via ett globalt datornätverk, i klass 35.

Vidare anför invändaren att dennes båda varumärken är väl ansedda och därför bör åtnjuta ett utökat skydd.



Invändarens varumärke med registreringsnummer 353049.

Till stöd för invändningen anför invändaren i huvudsak följande. Invändarens varumärke NETTO ingår i sin helhet i innehavarens varumärke NATURNETTO. Suffixet NETTO får anses vara den dominerande delen av varumärket eftersom prefixet NATUR- måste anses ha mycket begränsad särskiljningsförmåga för varor och tjänster som har med hälsokost att göra. Därmed föreligger märkeslikhet mellan varumärkena. Vad gäller varuslagslikheten så avser invändarens varumärken tjänster som också får anses ingå i begreppet återförsäljartjänster. Flertalet av de varor som innehavarens återförsäljartjänster tar sikte på ryms inom definitionen dagligvaror. Därmed råder varuslagslikhet mellan innehavarens varumärke och invändarens varumärken. Vad innehavaren avser att använda varumärket för har ingen relevans i det här fallet då förväxlingsbedömningar grundar sig på vad varumärkesregistreringarna omfattar och inte på vad de ska användas för. Därtill bör varumärket NETTO åtnjuta ett utökat skydd eftersom det används i stor utsträckning i Sverige. Då varumärket NETTO är känt i Sverige finns en stor risk att konsumenterna kommer att förknippa varumärket NATURNETTO med NETTO och tro att det finns ett kommersiellt samband mellan varumärkena. Tills stöd för detta anger invändaren att år 1990 öppnade NETTO sina först butiker i Tyskland och England. År 1995 öppnade NETTO i Polen. År 2002 började NETTO-butiker att etableras i Sverige. Då invändaren under relativt kort tid etablerat ett förhållandevis stort antal butiker i Sverige under varumärket NETTO anser invändaren att kännedomen om varumärket i Sverige är stor.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Avsikten är att använda varumärket för vitaminer, mineraler och andra kosttillskott, likväl som naturmedel och naturligt framställda kosmetiska preparat och eteriska oljor. De återförsäljartjänster som innehavarens varumärke har skydd för berör inte de tjänster som invändarens varuförteckning avser. Endast spädbarnsmat kan möjligen passa in ospecificerat under detaljhandelverksamhet (i supermarknad). Det är utan tvivel att det handlar om helt skilda tjänsteslag. NETTO är inte den dominerande delen av varumärket. Tvärtom är NATUR den dominerande delen. NATUR syftar på produkterna och på en livsstil, medan NETTO syftar på att produkterna erbjuds till ett rimligt pris. Det finns ingen risk att konsumenterna förväxlar varumärkena eftersom det är uppenbart att det är två skilda områden. NATURNETTO avser ett väl avgränsat ämnesområde, naturliga kosttillskott och naturprodukter, som konsumenterna svårligen kan förväxla med det inom stormarknad och dagligvaruhandel använda NETTO.

SKÅL

Av 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen framgår 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 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. Hänsyn skall även tas till om orden i de aktuella märkena besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

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 kännetecken 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 yngreärke drar någon nytta av betydelse av det väl ansedda märkets goodwill. Vid fastställande av vad som utgör ett väl ansettärke 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 ingivit något material i ärendet till stöd för att varumärkena NETTO och NETTO i figur skall åtnjuta ett skydd som väl ansett enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen och att de uppgifter som invändaren tillfört ärendet inte är tillräckliga för att föranleda en annan bedömning. Varuslagslikheten ska således avgöras utifrån vad som finns angivet i märkenas varuförteckningar.

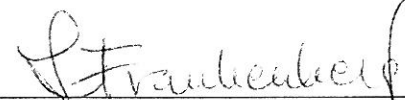
Invändarens varumärke avser bland annat skydd för detaljhandelsverksamhet i en supermarket, i klass 35. PRV finner att denna tjänst inkluderar återförsäljartjänster för merparten av de varor som innehavarens varumärke har skydd för. Varuslagslikhet är därmed för handen.

Beträffande märkeslikheten gör PRV följande bedömning. Invändarens varumärken består av lydelsen NETTO. Ordet *netto* är ett allmänt ord inom handel och har betydelsen *pris efter avdrag* (jfr Norstedts svenska ordbok via WordFinder, sökning 2009-04-07). Ordet har därmed en svag särskiljningsförmåga för detaljhandelsverksamhet och således ett svagt skyddsomfång. Innehavarens varumärke består av en sammanskrivning av orden NATUR och NETTO. Ordet NATURNETTO har ingen känd betydelse. Då märket inleds av ordet NATUR ger märket en annan association i jämförelse med invändarens märken. De motstående märkena skiljer sig även visuellt och fonetiskt. Mot bakgrund av det begränsade skyddsomfång som innehavarensärke besitter finner PRV att de skillnader som innehavarens varumärke och invändarens varumärken uppvisar är tillräckliga för att märkeslikhet ej skall anses föreligga.

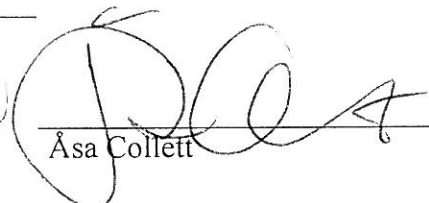
PRV finner vid en helhetsbedömning - i vilken ingår risken för att konsumenterna uppfattar ett samband mellan märkena - att de motstående märkena ej är förväxlingsbara.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 09 APR 2009



Lena Frankenberg Glantz


Åsa Collétt

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.