

Invändningsärende nr 2008/0011/0001

Registrering nr 392725

INVÄNDARE

7-Eleven, Inc.
2711 North Haskell Avenue
Dallas, TX 75204-2906.
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

2009-04-09

OMBUD

ALBIHNS AB
Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

Uppsala Nightclub AB
Box 1976
751 49 Uppsala

OMBUD

Ahlford Advokatbyrå AB
Att: Lotta Wikman Öman
Box 1111
751 41 Uppsala

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket Se7en, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 392725 för restauranger; utskänkning av mat och dryck, i klass 43.



Innehavarens märke med registreringsnummer 392725.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering skall hävas och har som grund härför anfört att märket är förväxlingsbart med invändarens nedan angivna varumärken:

Gemenskapsvarumärket SEVEN-ELEVEN med registreringsnummer 5060694 för annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; detaljbutiktjänster omfattande försäljning av öl, vin, destillerad sprit, vatten, läskedrycker,

mejeriprodukter, bakprodukter, bryggt kaffe, godis, snacks, charkuterivaror och sallad, frusna godsaker, basvaror, tillagade livsmedel, ej receptbelagda mediciner, stillastående produkter, periodiska publikationer, bensin, självverkande produkter, hushållsrengöringsmedel, tobaksprodukter, elektriska batterier, kläder, fotofilm, telefoner och telefontillbehör, telefonkort, hälsa och skönhetsmedel, och personliga vårdprodukter; tjänster avseende närbutiker omfattande försäljning av öl, vin, destillerad sprit, vatten, läskedrycker, mejeriprodukter, bakprodukter, bryggt kaffe, godis, snacks, charkuterivaror och sallad, frusna godsaker, basvaror, tillagade livsmedel, ej receptbelagda mediciner, stillastående produkter, periodiska publikationer, bensin, självverkande produkter, hushållsrengöringsmedel, tobaksprodukter, elektriska batterier, kläder, fotofilm, telefoner och telefontillbehör, telefonkort, hälsa och skönhetsmedel, och personliga vårdprodukter, i klass 35, transport; emballering och förvaring av gods; anordnande av resor, i klass 39, samt utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende, i klass 43.

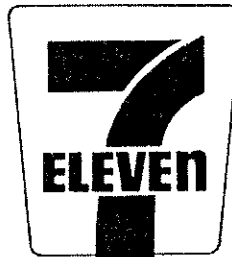
Gemenskapsvarumärket 7-ELEVEN med registreringsnummer 5060421, samt gemenskapsvarumärket 7 ELEVEN, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 5060331 båda registrerade för vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammfonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat; kodade telefonkort; telefoner och telefontillbehör, i klass 9, redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); pappers-, plast- och (icke ädla) metallkoppar; termosflaskor; reseuggar och -koppar; isolerade muggar och koppar; kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser, i klass 21, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, klass 25, kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; maträtter bestående i huvudsak av kött, fisk, fjäderfä eller grönsaker; sallader, ej makaroni-, ris- eller pastasallad; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter, i klass 29, kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och preparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, bagerivaror, bageriprodukter, bageriefterrätter, mördegstårter och pajer, smörgåsar, pizza; måltider bestående i huvudsak av pasta eller ris; makaroni-, ris- och pastasallad; glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is, i klass 30, jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder; malt, i klass 31, öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; drycker smaksatta med kaffe; tedrycker; safter och andra koncentrat för framställning av drycker, i klass 32, alkoholhaltiga drycker (ej öl), i klass 33, tobak; artiklar för rökare; tändstickor, i klass 34, detaljhandelstjänster avseende försäljning av öl, vin, destillerade spritdrycker, vatten, läskedrycker, mejeriprodukter, bageriprodukter, bryggt kaffe, godis, snacks, delikatesser och sallader, frusna godsaker, basvaror, tillagade livsmedel, receptfria, mediciner, kontors- och pappersvaror, periodiska publikationer, bensin, bilartiklar, hushållsrengöringsmedel, tobaksprodukter, elektriska batterier, kläder, fotografisk film, telefoner och telefontillbehör, telefonkort, hälso- och skönhetsmedel, och personliga

vårdprodukter; närbutikstjänster avseende försäljning av öl, vin, destillerade spritdrycker, vatten, läskedrycker, mejeriprodukter, bageriprodukter, bryggt kaffe, godis, snacks, delikatesser och sallader, frusna godsaker, basvaror, tillagade livsmedel, receptfria mediciner, kontors- och pappersvaror, periodiska publikationer, bensin, bilartiklar, hushållsrengöringsmedel, tobaksprodukter, elektriska batterier, kläder, fotografisk film, telefoner och telefontillbehör, telefonkort, hälso- och skönhetsmedel, och personliga vårdprodukter; franchising; annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration, kontorstjänster, i klass 35, försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäklari; tjänster avseende förbetalda telefonkort; betal- och kreditkortstjänster; banktjänster; valutaväxling, i klass 36, transport; emballering och förvaring av gods; anordnande av resor, i klass 39 samt utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende, i klass 43.



Invändarens gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 5060331.

Varumärket 7 ELEVEN, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 160579 för reklam- och annonsverksamhet gällande handel i detalj med livsmedel, i klass 35, samt kundtjänst i form av information gällande dagligvaror vid detaljhandel med dylika, i klass 42.



Invändarens varumärke med registreringsnummer 160579.

Varumärket 7-ELEVEN med registreringsnummer 318913 för kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter, i klass 29, kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl (livsmedel) och näringspreparat tillverkade av spannmål, ej för medicinskt bruk, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is, i klass 30, öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker, i klass 32, juridiska tjänster; vetenskaplig och industriell forskning; datorprogrammering, i klass 42, utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende, i klass 43, samt medicinsk, hygienisk och skönhetsvård; veterinära och lantbrukstjänster, i klass 44.

Varumärket 7 ELEVEN, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 365585 för återförsäljningstjänster inom dagligvaruhandeln, samt utskänkning av mat och dryck, i klass 43.



Invändarens varumärke med registreringsnummer 365585.

Till stöd för invändningen anför invändaren såsom det får förstås att 7-Elevens varumärken är notoriskt kända och åtnjuter ett utökat skydd enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen då märket är att betrakta som väl ansett.

Innehavaren av varumärket, som beretts tillfälle att yttra sig, har inte bemött invändningen.

SKÅL

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

Av 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två varumärken skall avgöras efter en helhetsbedömning i vilken alla omständigheter av betydelse i det enskilda fallet skall beaktas. Vid en bedömning av varukänneteckens förväxlingsbarhet skall en helhetsbedömning göras av märkes- och varuslagslikheten, med tillämpning av den s.k. produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort desamma och –omvänt– att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet skall vara för handen.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det också måste beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen stadgas 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 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.

Invändaren har hävdade att dennes märken är notoriska. Det har i ärendet dock inte presenterats något material till styrkande av detta förhållande. Märkena kan därmed inte heller tillerkännas ett utökat skydd som väl ansedda i den mening som avses i 6 § andra stycket varumärkeslagen. Förväxlingsbedömningen skall således utgöras av en jämförelse mellan innehavarens och invändarens märken såsom de har registrerats.

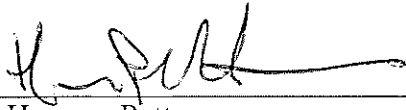
Vad gäller det av invändaren åberopade märket 7 ELEVEN, i figur, med registreringsnummer 160759 finner PRV att det i varumärkesrättsligt hänseende inte föreligger några likheter mellan de reklam- och kundtjänstrelaterade tjänster som märket avser och de restaurangrelaterade tjänster som innehavarens märke avser. Även om märkena uppvisar vissa associationsmässiga likheter medför avsaknaden av likhet mellan de tjänster märkena avser att de ej är förväxlingsbara.

Beträffande de av invändaren övriga åberopade märkena med registreringsnummer 5060694, 5060421, 5060331, 318913 och 365585 föreligger dock identitet mellan de tjänster i form av utskänkning av mat och dryck som de motstående märkena avser. Det föreligger dessutom likhet ur varumärkesrättsligt hänseende mellan de restaurangrelaterade tjänster innehavarens märke avser och de livsmedel i klasserna 29, 30, 31, 32 och 33 som de av invändaren åberopade registreringarna 5060421, 5060331 samt 318913 avser.

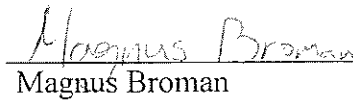
Beträffande märkeslikheten anför PRV följande. Innehavarens märke består av teckenkombinationen SE7EN i ett figurativt utförande och de av invändaren åberopade märkena innehåller eller består av teckenkombinationen SEVEN-ELEVEN alternativt 7-ELEVEN. De motstående märkena uppvisar således en associationsmässig likhet i det att de alla fonetiskt innehåller siffran sju på engelska. Samtliga invändarens motanförda märken innehåller emellertid också ordet ELEVEN. De av invändaren åberopade märkena med registreringsnummer 5060331, 318913 och 365585 är liksom innehavarens märke figurmärken vilket ytterligare distanserar märkena från varandra. Innehavarens märke är därtill uppdelat i flera delar, där siffran 7 i figurativt utförande delar av bokstäverna SE och EN, vilket stärker de visuella olikheterna med de motanförda märkena. Dessa skillnader leder till att märkena, sedda till sina helheter, uppvisar klara fonetiska och visuella olikheter. Vid dessa förhållanden finner PRV, vid en helhetsbedömning, att innehavarens märke företer tillräckligt stora skillnader gentemot de av invändaren åberopade märkena att det trots ovan konstaterad tjänsteslagslikhet inte föreligger någon reell risk att de kommer att förväxlas med varandra.

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

Beslutat den 09 APR 2009



Herman Pettersson



Magnus Broman

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.