

Invändningsärende nr 2008/0042/0001

Registrering nr 393548

**INVÄNDARE**

Imperial Tobacco Limited  
Upton Road Southville  
BS99 7UJ Bristol  
Storbritannien

**OMBUD**

BRANN AB  
Box 17192  
104 62 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

**2009 -04- 0 9****INNEHAVARE**

Aktiebolaget NO. 1 Brands  
Brunnemyrsvägen 7  
451 55 Uddevalla

**OMBUD**

Nordinkasso KB  
Box 27  
450 43 Smögen

**BESLUT**

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

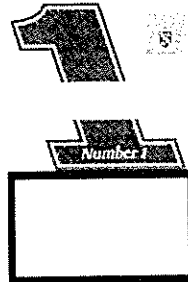
**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket NO. 1, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 393548, registrerat för öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker, i klass 32, alkoholhaltiga drycker, i klass 33, tobak; artiklar för rökare; tändstickor; snus; artiklar för snusare, i klass 34, i telekommunikation, klass 38 samt utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende, i klass 43.



Innehavarens märke med registreringsnummer 393548.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering skall hävas och har som grund för invändningen anfört att märket är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke 1 NUMBER 1, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 5528591, registrerat för tobak, bearbetad eller obearbetad; tobaksprodukter; tobaksersättningar, ingen för medicinska eller kurativa ändamål; cigarretter; tändstickor och artiklar för rökare, i klass 34.



Invändarens märke med registreringsnummer 5528591.  
Märket utförs i vitt, guldfärgat och rött.

Till stöd för invändningen har invändaren anfört i allt väsentligt följande. Innehavarens varumärke omfattar varor som är identiska som invändarens varumärke omfattar. Vad gäller märkeslikheten domineras båda märkena av siffran 1, i ett liknande stiliserat utförande, samt orden *No.* respektive *Number 1*. Även om båda märkena innehåller andra beståndsdelar är det bestående helhetsintrycket detsamma. *No.* i innehavarens märke är en känd förkortning av det engelska ordet *number*, vilket ingår i invändarens märke. Utförandet av siffran 1 i de motanförda märkena företer uppenbara likheter. Designen av de båda siffrorna är gjorda med en bred bas med en smal kantlinje i avvikande färg. De motstående märkena är således mycket närliggande varandra visuellt och konceptuellt. Då varorna i fråga ofta köps över disk, föreligger risk för förväxling även genom den fonetiska likheten då en konsument som frågar efter märket *number one*, skulle kunna få både invändarens respektive innehavarens produkt. Det finns även risk att konsumenterna tror att det finns ett kommersiellt samband mellan märkena i fråga.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och såsom det får förstås anfört i huvudsak följande. Det råder ingen nära visuell likhet mellan märkena. Innehavarens märke domineras inte av siffran 1. Märkena skall bedömas till sina helheter. Vad gäller invändarens påstående att *No.* är uppenbarligen en känd förkortning för *number* har inte detta styrkts av invändaren. Innehavarens märke har en klar särskiljningsförmåga och är inte förväxlingsbart med invändarens märke. Innehavarens märke drar inte otillbörlig fördel eller är till förfång för invändarens märke eller dess anseende.

### SKÄL

Av 14 § första stycket punkten 9 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.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån varumärkena 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 begreppsmässiga 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 sätt kommer att blekna med tiden.

Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

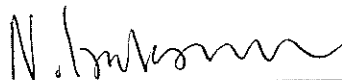
*PRV gör följande bedömning.*

Inledningsvis konstateras att det råder identitet mellan de varuslag som innehavarens och invändarens märke avser, nämligen tobaksvaror i klass 34. Därmed föreligger varuslagslikhet.

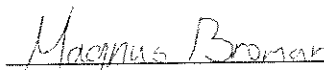
Beträffande märkeslikheten anför PRV följande. Det kan konstateras att siffran 1 är det dominerande elementet i respektive märken. Då *no.* är en vedertagen förkortning för *number* (se Wordfinder Online version 3.0, åtkomst 2009-04-01) ligger det nära till hands att utläsa märkena som *number one*. Fonetisk likhet föreligger därmed. Då lydelsen i märkena har betydelsen *nummer 1*, vilket främst fungerar som ett värdeomdöme, ger detta en lägre grad av särskiljningsförmåga. Det är därmed främst märkenas figurativa egenskaper som skall ligga till grund för förväxlingsbedömningen. Vad gäller den figurativa utformningen har siffran 1 i de motstående märkena vissa stilistiska likheter, såsom att siffrorna är gjorda med en bred bas med en smal kantlinje i avvikande ljusare färg. I invändarens märke ingår i högra hörnet, en vapensköld omgiven av en enhörning, en ren samt en prinsessa. Siffran 1 står på en rektangel med breda svarta linjer. Siffran 1 är också avhuggen i mitten, samt skriven med lutning åt vänster och har en lodrätt linje i märket som delar siffran i två färger. Ordet *number 1* är också skrivet i siffran. Innehavarens märke har en svans som utgår från punkten i *no.* vilket går ner under själva siffran i en kurva. *No.* är skrivet mitt på siffran 1. Utformningen mellan de motstående märkena är därmed tillräckliga för att skilja märkena åt visuellt. Därmed föreligger det ej märkeslikhet märkena emellan.

PRV finner därmed vid en helhetsbedömning att innehavarens varumärke inte är förväxlingsbart med det av invändaren åberopade varumärket. Hinder mot registrering enligt 14 § 9 p varumärkeslagen föreligger därmed inte. Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 09 APR 2009



Nina Isaksson

  
Magnus Broman

#### HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsträtten, 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.