

Varumärkesansökan nr 2008/07339

Baker & McKenZie Advokatbyrå  
Kommanditbolag  
Linnégatan 18, Box 5719  
114 87 Stockholm

**SÖKANDE**

Destilerias Unidas, S.A.  
La Miel, Municipio Simón Planas  
Estado Lara Bolivianska Republiken  
Venezuela

Exp. Patent- och registreringsverket  
2009-09-02

**OMBUD**

Baker & McKenZie Advokatbyrå Kommanditbolag  
Linnégatan 18, Box 5719  
114 87 Stockholm

**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 DIPLOMATICO för alkoholhaltiga drycker, särskilt rom och romlikör, i klass 33.

PRV har anfört som hinder för märkets registrering att märket är förväxlingsbart med gemenskapvarumärket DIPLOMAT, med registreringsnummer 3421096, registrerat för kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och spannmålspreparat; bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt; senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is, i klass 30, och alkoholhaltiga drycker (ej öl), i klass 33.

Sökanden har i huvudsak anfört att varumärket DIPLOMATICO används för att marknadsföra exklusiv rom och exklusiva romlikörer. Omsättningskretsen är normalt mycket kunnig och påläst och väl medveten om vilken exklusiv sprit den införskaffar. Vidare menar sökanden att det motanförda märket DIPLOMAT marknadsförs som en tesort och att förväxlingsrisken mellan motstående märken därför är tämligen liten.

Sökanden har även anfört att det av PRV mothållna gemenskapsvarumärket DIPLOMAT lämnats in den 21 oktober 2003 och att sökanden lämnade in en ansökan den 23 maj 2003 hos OHIM om att få varumärket DIPLOMATICO, med ansökningsnummer 3197084, registrerat. Sökanden har därmed bättre rätt till varumärket DIPLOMATICO.

## SKÄL

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

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framför allt graden av likhet kännetecknen emellan samt likheten avseende de varor som kännetecknen avser. Även särskiljningsförmågan skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

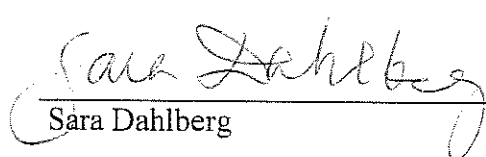
PRV gör följande bedömning.

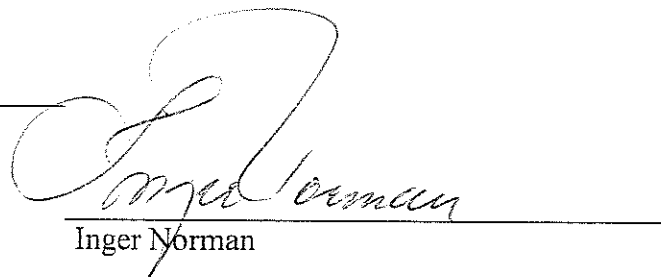
Vad avser sökandens åberopande om tidigare rätt hänvisar PRV till Regeringsrättens dom i mål nummer 1764-04 PIZZA PAPA JOHN' S i figur, där det framkommer att fråga om bättre rätt till ett kännetecken skall föras vid allmän domstol och inte i administrativ ordning. PRV har här därför endast att ta ställning till huruvida sökt märke är förväxlingsbart med det motanförda märket.

Inledningsvis konstateras det att det råder varuslagslikhet mellan de varor som ansökan omfattar och de varor i klass 33 som den motanförda registreringen avser, då de är av samma slag. Vad beträffar märkeslikheten anføres följande. Sökandens märke som består av det särskiljande ordet DIPLOMATICO är mycket likt det motanförda märket DIPLOMAT. Visuellt och fonetiskt skiljer sig märkena enbart genom det avslutande tillägget -ICO i det nu sökta märket, där prefixet DIPLOMAT- är den inledande och dominerande beståndsdel. En betydande märkeslikhet kan därmed konstateras. Vid en helhetsbedömning, varvid även inkluderats risken för att det yngre märket associeras med det äldre, finner PRV att märkena är förväxlingsbara.

Mot bakgrund av ovan sagda ska ansökan avslås.

Beslutat den 02 SEP 2009

  
Sara Dahlberg

  
Inger Norman

## 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.