

Varumärkesansökan nr 2005/02015

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Box 10316
100 55 Stockholm

SÖKANDE

Roca Industry AB
Box 693
135 26 Tyresö

Exp. Patent- och registreringsverket
2009-09-02

OMBUD

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Box 10316
100 55 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 ROCA, i figur återgivet nedan, för bad-, räddnings- och stävstegar av metall, bokstäver och siffror av oädel metall (ej typer), hänglås- och spännöverfall av metall, gångjärn, lyftgångjärn, hakgångjärn och pianogångjärn av metall, mantågsstöttor, pollare och förtöjningsbojar av metall, slangklämmor av metall, metallfästen för livbojar, behållare av metall för livlinor, parafilbeslag, kabelgenomföring, hajfenor för båtar, fenderfästen och -hållare av metall, metallbeslag för handtag, kurvhandtag och grabbräcken av metall, relingar av metall, i klass 6, vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signallering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmätning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet, särskilt huvudbrytare och batterifrånskiljare; ovanstående varor ej för fordon, klass 9, apparater för belysning, ventilationskåpor, i klass 11, delar och tillbehör till fordon och farkoster och fortskaffningsmedel för transport på vatten ingående i klassen, särskilt vindrutetorkare, luftpumpar (fordonstillbehör), båtshakar, fotsteg för fordon, knapar (naut.), signalhorn för fordon, årtullar, i klass 12, bad-, räddnings- och stävstegar av trä eller plast, kuddar och båtkuddar, flaggstänger, gångjärn, lyftgångjärn, hakgångjärn och pianogångjärn ej av metall, kurvhandtag och grabbräcken ej av metall, relingar ej av metall, i klass 20.



Sökt märke

PRV har som hinder för registrering anfört lydelsen i det sökta märket är ägnad att uppfattas som det i Sverige befintliga släktnamnet ROCA.

PRV har vidare som hinder för registrering anfört att det sökta märket är förväxlingsbart med varumärket ROCA, med registreringsnummer 110051 i figur återgivet nedan, registrerat för installationsmaterial för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation och vattenledning ävensom sanitetsinstallationsmaterial, i klass 11.



Motanfört varumärke

Slutligen har PRV som hinder för registrering anfört att det sökta märket är förväxlingsbart med firman ROCA ELECTRONIK med organisationsnummer 500328-4857, som enligt Näringslivsregistret skall bedriva handel med elektronikvaror och diverse service och konsultation inom fordonsbranschen.

Sökanden har i allt väsentligt anfört att man innehar en tidigare varumärkesregistrering innehållande ordet ROCA. Vidare föreligger en påtaglig associationsskapande verkan mellan ordet ROCA och fisken ROCKA, genom just förekomsten av en avbildning en av en rocka och lydelsen är inte ägnad att uppfattas som ett släktnamn. Sökanden har även hävdatt ett en rätt till namnet likväl föreligger genom att denne redan innehar en registrering av varumärket ROCA.

SKÄL

Enligt 14 § första stycket 4 punkten varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om märket innehåller eller består av något, som är ägnat att uppfattas som annans firma eller som annans släktnamn, konstnärnsnamn eller likartat namn eller annans porträtt, där namnet eller porträttet uppenbarligen inte åsyftar någon sedan länge avliden.

I 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen anges 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 genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, främst märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser.

PRV gör följande bedömning

Det sökta märket innehåller ordet ROCA som är ägnat att uppfattas som det i Sverige befintliga släktnamnet ROCA med 6 stycken bärare. Innehavaren har inte visat behörighet att inta ROCA i sitt märke. Hinder för registrering föreligger därmed.

Sökanden innehar sedan tidigare varumärkesregistreringen ROCA, med registreringsnummer 329740. Det faktum att sökanden sedan tidigare innehar en varumärkesregistrering där ordet ROCA ingår, innebär inte med automatik att denne har rätt att inta namnet i det nya märket.

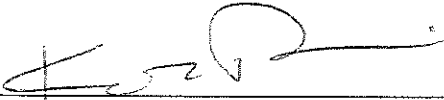
Vad sedan gäller likheten kännetecknen emellan kan det konstateras att lydelsen ROCA i det sökta märket är identiskt med lydelsen i det motanförla varumärket, samt identisk med dominanten i den motanförla firman. En betydande känneteckenslikhet föreligger således.

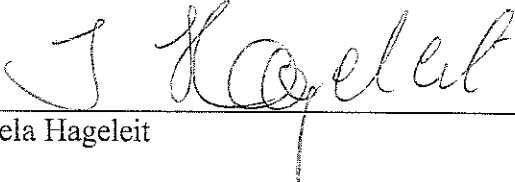
Vidare omfattar det sökta märket varor som är av samma och liknande slag som det motanförla märket. Det föreligger även likhet i varumärkesrättslig mening mellan den verksamhet i form av handel med elektronikvaror som skall bedrivas under den motanförla firman, och de elektronikprodukter som det sökta märket avser.

Vid en helhetsbedömning finner PRV, till följd därav, att det sökta märket är förväxlingsbart med de motanförla kännetecknen.

Mot bakgrund av det ovan sagda skall ansökan avslås.

Beslutat den 02 SEP 2009


Katy Lundqvist Perrier


Ingela Hageleit

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

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