

Varumärkesansökan nr 2006/06763

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

SÖKANDE

Tropicana Products Inc.
1001 13th Avenue East,
Bradenton, FL 34208
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

2010-01-29

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 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 TROPICANA för fruktbaseade snacks; yoghurt, i klass 29, spannmålsbaseade snack bars, i klass 30 och färsk frukt, i klass 31.

PRV har som hinder för registrering anfört att det sökta märket är förväxlingsbart med följande firmor:

TROPICANA AFRO-DANS-STUDIO, organisationsnummer 271101-0708-001, under vilken det skall bedrivas verksamhet i form av anordnande av föredrag och utställningar, försäljning av konstantverk och litteratur, hälso- och skönhetsvård, motionsdansverksamhet, arrangemang av hälsoresor, kaféerelse samt därmed förenlig verksamhet.

CAFÉ-TROPICANA, SALLADS-GRÖNSAKSBAR, organisationsnummer 271101-0708-002, under vilken det skall bedrivas verksamhet i form av kaféerelse samt därmed förenlig verksamhet.

COFFEE TROPICANA, organisationsnummer 710407-7230, under vilken det skall bedrivas verksamhet i form av café och smörgåsar.

PIZZERIA TROPICANA, organisationsnummer 570131-9559-002, under vilken det skall bedrivas verksamhet i form av bakning, tillverkning, pizzor, sallader samt kebab.

TROPICANA, organisationsnummer 571220-2299-003, under vilken det skall bedrivas verksamhet i form av restaurang och pub.

Sökanden har bestridit att det sökta märket och de motanförla firmorna är förväxlingsbara och har i huvudsak anförlt att verksamheten under aktuella firmor torde kunna anses relaterad till de "restaurangtjänster" som faller i klass 43. Sådan verksamhet har i praktiken inte något nära samband med de varuslag som avses marknadsföras under märket TROPICANA. Sökanden anförl att dennes varumärke TROPICANA har funnits på den svenska marknaden under ett flertal år. Det nu sökta varumärket har således i praktiken samexisterat under ett flertal år med de motanförla rättigheterna.

SKÄL

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 likheten märket och firman emellan samt likheten avseende de varor/tjänster respektive den verksamhet som kännetecknen avser. Även särskiljningsförmågan skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning.

Det sökta märket TROPICANA ingår som en särskiljande och framträdande del i de motanförla firmorna och en betydande känneteckenslikhet föreligger därmed. Vidare finner PRV att det råder likhet i varumärkesrättslig mening mellan de varor som föreliggande ansökan omfattar och den verksamhet relaterad till mat och dryck, som skall bedrivas under de motanförla firmorna.

Vid en helhetsbedömning finner PRV att det sökta märket är förväxlingsbart med de motanförla firmorna.


De motstående kännetecknen har samexisterat under ett flertal år. Detta föranleder ingen annan bedömning beträffande kännetecknens förväxlingsbarhet, då de motanförla firmorna är rättigheter som har en tidigare prioritet än föreliggande ansökan.

Mot bakgrund av det ovan anförla skall ansökan avslås.

Beslutat den

29 JAN 2010


Ingela Hageleit


Katy Lundqvist Perrier

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.