

Varumärkesansökan nr 2008/00498

von Lode advokat aktiebolag
Box 47229
100 74 Stockholm

SÖKANDE

NCA Facility Services AB
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

von Lode advokat aktiebolag
Box 47229
100 74 Stockholm

2010 -02- 0 9

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 NCA FACILITY SERVICES VI GÖR ALLT DET ANDRA, i figur återgivet nedan, för papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer, i klass 16, återförsäljningstjänster avseende toalett- och hushållspapper, hygienpapper och övriga typer av hygienartiklar; återförsäljningstjänster avseende dryckesautomater för kaffe, te, choklad, mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker, varuautomater, kylapparater för mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; förmedling och uthyrning av arbetskraft; bemanning i form av förmedling och uthyrning av arbetskraft, inbegripet bemanning av vaktmästeri och receptioner; uthyrning av försäljningsautomater, i klass 35, reparation/underhåll av fastigheter; inomhusrengöring av byggnader; städtjänster, däribland städning/rengöring och vård av mattor och golv; fönsterputsning; desinficering; klottersanering; rengöring av fasader på byggnader; skadesanering; sanering efter brand-, vatten- och mögelskador; inomhus- och utomhusmålning; service, reparation och påfyllning av dryckesautomater för kaffe, te, choklad, mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; service, reparation och påfyllning av varuautomater; information avseende förutnämnda tjänster, i klass 37, varuleveranser; transporttjänster; flyttjänster, i klass 39, utskänkning av mat och dryck; caféverksamhet; cateringverksamhet; restaurangverksamhet, i klass 43 och bevakningstjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; nattvaktstjänster; personliga livvaktstjänster; väktartjänster; datoriserade bevakningstjänster relaterade till inbrott; konsultationer i säkerhetsfrågor; övervakning av inbrotts och säkerhetslarm; uthyrning av säkerhetsprodukter, i klass 45.



Det sökta märket.

Märket är utfört med vit text mot blå och svart bakgrund.

Som hinder för märkets registrering har PRV anfört att det sökta märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket NCA NUEVA COMERCIAL AZUCARERA, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 6049092 för chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry; and in particular artificial sweeteners, i klass 1, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice, i klass 30 och advertising; business management; business administration; office functions; sale and marketing of sugar, sweeteners, pulp and molasses, i klass 35.



Nueva Comercial Azucarera

Det motanförda gemenskapsvarumärket med registreringsnummer 6049092.

Märket är utfört i rött och orange.

PRV har vidare anfört att det sökta märket är förväxlingsbart med den svenska firman NCA SVERIGE HANDELSBOLAG med organisationsnummer 969701-8787 under vilken det enligt Bolagsverkets näringslivsregister ska bedrivas verksamhet i form av försäljning av produkter såsom kaffe, juicer, vatten, guarana, samt tjänster avseende hjälp med kundkontakter, marknadsföring, ekonomiska kalkyler, personalvård, riktat mot små och mellanstora företag som håller på att etablera sig eller har svårt att få rörelsen att gå med vinst.

Sökanden har bestridit registreringshindren och i allt väsentligt anfört följande. De motanförda kännetecknen avser skydd för andra varor och tjänster respektive verksamheter än de som omfattas av den aktuella ansökan. Vidare anför sökanden att det inte föreligger märkeslikhet mellan gemenskapsvarumärket och det sökta märket då det tidigare innehåller firmadominanten NUEVA COMERCIAL AZUCARERA. Ej heller föreligger någon likhet mellan det sökta märket och den motanförda firman. Till stöd för att det sökta märket inte är förväxlingsbart med de motanförda kännetecknen hänvisar sökanden bland annat till tidigare registreringar.

SKÄL

I 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen anges att ett varumärke inte får registreras bland annat om märket är förväxlingsbart med en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet.

Vidare får enligt 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen 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 ska avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, främst graden av likhet kännetecknen emellan samt likheten avseende de varor/tjänster eller den verksamhet som kännetecknen avser. Även särskiljningsförmågan ska beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning

Det sökta märket och de motanförda kännetecknen innehåller den framträdande och i sig särskiljande bokstavskombinationen NCA. Med anledning av detta kan konstateras att det föreligger en icke obetydlig märkeslikhet mellan de motstående märkena. Att det sökta märket såväl som de motanförda kännetecknen innehåller ytterligare ord och figurativa inslag förtar inte märkeslikheten.

Det sökta märket avser skydd för bland annat återförsäljartjänster avseende dryckesautomater för kaffe, te, choklad, mineral- och kolsyrat vatten samt icke alkoholhaltiga drycker i klass 35 och utskänkning av mat och dryck, caféverksamhet, cateringverksamhet och restaurangverksamhet i klass 43.

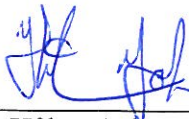
Den verksamhet som bedrivs under den motanförda firman NCA SVERIGE HANDELSBOLAG utgörs av bland annat försäljning av kaffe, juicer, vatten och guarana. Den verksamhet som bedrivs under den motanförda firman är, i varumärkesrättslig mening, kompletterande till de tjänster i klass 35 som har med återförsäljning av dryckesautomater att göra. Det är vanligt att näringsidkare som återförsäljer dryckesautomater även erbjuder de varor med vilka dryckesautomaten ska fyllas på, varför det inte kan uteslutas att konsumenterna uppfattar ett kommersiellt samband mellan verksamheterna.

Vidare är de livsmedel i klass 30 som omfattas av det motanförda gemenskapsvarumärket NCA NUEVA COMERCIAL AZUCARERA att anse som liknande de tjänster i klass 43 som omfattas av det sökta märket (jfr. Patentbesvärsträttsens dom i mål nr 98-244).

Vid en helhetsbedömning finner PRV att det sökta märket är förväxlingsbart med de motanförda kännetecknen. Ansökan ska därmed avslås.

Beslutat den

09 FEB 2010



Håkan Johansson



Herman Pettersson

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutsdagen.