

Exp. Patent- och registreringsverket

2010 -12- 0 2

SÖKANDE

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 OPERA SWEDEN för ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar; ur och tidmätninginstrument, i klass 14.

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att märket är förväxlingsbart med följande gemenskapsvarumärken:

Gemenskapsvarumärket OPERA MECCANA med registreringsnummer 1320373, registrerat för vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmåleri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater för inspelning, sändning, återgivning av ljud eller bilder, förutom telefoner och telesystem, tillbehör och reservdelar därtill; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat, i klass 9, ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar; ur och tidmätninginstrument, i klass 14, läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror, i klass 18.

Gemenskapsvarumärket BIJOUX OPÉRA, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 2877983, registrerat för nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmåleri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning, räknemaskiner, i klass 9, samt ur och delar därav, tidmätninginstrument, smycken, ädelstenar, ädla metaller eller legeringar därav och varor av dessa material eller överdragna därmed, i klass 14, samt artiklar tillverkade av läder och läderimitationer, i klass 18.

bijoux opéra

Motanfört gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 2877983

Sökanden har anfört i huvudsak följande. Det motanförda märket OPERA MECCANA är på obestånd och har endast sålt klockor. Varumärket BIJOUX OPÉRA existerar inte och inget ombud går att finna.

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 ska avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, främst märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga ska beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning

Inledningsvis vill PRV framhålla att frågor som rör en bestående rättighets giltighet inte kan prövas i administrativ ordning utan endast i allmän domstol, jfr 44 § varumärkeslagen samt Regeringsrättens avgörande i mål nr 1764-04 (Pizza Papa John´s). Den ensamrätt som förvärvats genom registrering av ett varumärke anses i princip vara giltig och ha rättsverkan till dess registreringen blivit avförd. I förevarande ansökningsärende har PRV därvid att utgå från att det nu motanförda varumärket är giltigt och har skydd.

De motanförda märkena avser varor i klass 14. PRV konstaterar att dessa varor är av samma slag som de varor som omfattas av ansökan. Varuslagslikhet kan därmed fastställas.

Vad sedan gäller likheten märkena emellan framhåller PRV följande. Det sökta märket innehåller ordet OPERA, vilket ingår som en särskiljande och framträdande del i de motanförda märkena. Det finns följaktligen genom det för märkena gemensamma ordet OPERA en visuell och fonetisk likhet mellan de motstående märkenas särskiljande och framträdande beståndsdelar. Ordet Sweden i sökt märke saknar särskiljningsförmåga och föranleder ingen annan bedömning. Med hänsyn härtill föreligger märkeslikhet.

Vid en helhetsbedömning, i vilken även ingår risken för att omsättningskretsen uppfattar ett kommersiellt samband mellan de motstående märkena, finner PRV att sökandens märke är förväxlingsbart med de motanförda märkena.

Med hänsyn härtill ska ansökan avslås.

Beslutat den

02 DEC 2010



Moa Alfvén

Tina HolmHUR 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.