

Varumärkesansökan nr 2008/07969

Albihns.Zacco AB
Box 5581
114 85 Stockholm

SÖKANDE

Nexcite Drinks AB
Box 3231
103 64 Stockholm

OMBUD

Albihns.Zacco AB
Box 5581
114 85 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2010-11-11

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

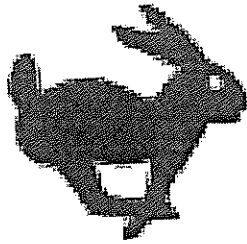
Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket NEXCITE, i figur återgivet nedan, för kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, jeans och T-shirts, i klass 25.



Nexcite®

Det sökta märket är utfört i blått och rött.

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att märket är förväxlingsbart med den nationella varumärkesregistreringen med registreringsnummer 357804, i figur återgiven nedan, registrerad för parfym, skumbad, badsalt, badtvålar, i klass 3, solglasögon, i klass 9, kondomer, i klass 10, vykort, gratulationskort, underlägg för dricksglas, i klass 16, handväskor, i klass 18, varor av glas (ej ingående i andra klasser), kapsylöppnare, i klass 21, kläder, även baddräkter, i klass 25 och glass, choklad, i klass 30.



Det motanförda märket.

Sökanden har bestridit att det motanförda varumärket är förväxlingsbart och anfört följande. Det sökta märket består av ett kombinerat figur- och ordmärke. Märket domineras helt av ordet NEXCITE och det figurativa inslaget i form av en kanin är inte identiskt med figuren i det motanförda märket. Sökanden har vidare uppgivit att innehavaren av det motanförda märket gått i likvidation och att denne har möjlighet att använda sig av invändningsförfarandet om risk för förväxling skulle föreligga.

SKÄL

Av 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen framgår 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 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, med den tidsprioritet som normalt följer av ansökningsdagen, mot att ett med detta förväxlingsbart varumärke medges registrering.

PRV konstaterar att de motstående märkena avser identiska och liknande varor i klass 25 vad gäller kläder och klädrelaterade varor. Varuslagslikhet föreligger därmed.

Vad sedan gäller likheten märkena emellan gör PRV följande bedömning. De motstående märkena består av respektive innehåller en stiliserad bild av en kanin på språng. Figurerna, vilka innehar särskiljningsförmåga för de nu aktuella varorna, är nästintill identiska. Trots att sökandens märke även innefattar ordet NEXCITE, utgör det figurativa inslaget en framträdande del i märket. Det föreligger därmed en påtaglig visuell likhet samt en konceptuell identitet mellan de motstående märkenas särskiljande och framträdande beståndsdelar. Mot denna bakgrund råder märkeslikhet.

Vid en helhetsbedömning, i vilken även ingår risken för att konsumenterna uppfattar ett kommersiellt samband mellan de motstående märkena, finner PRV att sökandens märke är förväxlingsbart med det motanförda märket. Med hänsyn härtill ska ansökan avslås.

Beslutat den

1 1 NOV 2010



Gustav Melander



Tina Holm

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.