

Invändningsärende nr 2009/0144/0001

Registrering nr 404637

INVÄNDARE

MEDION AG
Gänsemarkt 16-18
45127 Essen
Tyskland

OMBUD

Rennenkampff & Partner Aktiebolag
Box 104
551 13 Jönköping

Exp. Patent- och registreringsverket

2011-03-17

INNEHAVARE

Onninen Oy
PI 109
FI-01301 Vantaa
Finland

OMBUD

Albihns.Zacco AB
Box 5581
114 85 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 404637 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket OPAL med registreringsnummer 404637, registrerat för motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner, i klass 7, handdrivna verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och -apparater, i klass 8, samt apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; eldsläckningsapparat, i klass 9.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och gör gällande att märket är förväxlingsbart med följande internationella registreringar, vilka har giltighet inom EU.

GOPAL, med registreringsnummer 907042, registrerad för mobile phones; accessories for mobile phone (included in this class), especially casings, hands-free accessories, mounts for vehicles, face plates, plugs; software for mobile phones; IP-phones, WLAN-phones; stored pictures and films for mobile phones; navigation instruments; navigation apparatuses;

locating apparatuses; locating instruments; communication and consumer electronic devices (included in this class); apparatus for recording, reproduction, transmission and processing of data, especially sound and images; electronic organizers, especially with features for communication, i klass 9.

GOPAL, med registreringsnummer 924565, registrerad för programs stored on data media, in particular for navigation apparatus, i klass 9.

Till stöd för invändningen anför invändaren i huvudsak följande. En jämförande granskning mellan märkena OPAL och GOPAL visar att det inte bara föreligger varuslagslikhet, utan även att varumärket OPAL ingår i sin helhet i invändarens märken. Invändarens märken är sökta och registrerade som ordmärken och är därför inte begränsade till någon speciell utformning eller språklig betydelse. Utgångspunkten vid bedömningen av märkeslikheten ska därför vara ordmärket GOPAL. Det yngre varumärket OPAL ingår i sin helhet i invändarens äldre märken och enligt vedertagen granskningspraxis för bedömning av förväxlingsbar likhet mellan varumärken anses de då vara förväxlingsbara (jfr OHIM:s beslut av den 19.2.2007, där varumärket INEA ansågs vara förväxlingsbart med varumärket MINEA). Även i nu aktuellt ärende avser märkena GOPAL och OPAL samma antal bokstäver, vokalföljd och betoning. Vidare har GOPAL en svag begynnelsekonsonant. I likhet med OHIM:s bedömning i nämnda beslut anser invändaren att GOPAL och OPAL är höggradigt lika i visuellt och fonetiskt hänseende. Vidare anför invändaren att samexistensen av märkena OPAL och gemenskapsvarumärket COPAL inte är av någon betydelse. Detta då innehavaren av gemenskapsvarumärket är verksam inom ett annat område jfr www.nidec-copal.com och eftersom det inte är känt om varumärket COPAL överhuvudtaget används. Slutligen framhåller invändaren att de motstående märkena t.ex. avser varor i klass 9, varför det råder varuslagslikhet. I sammanhanget hänvisas till den s.k. produktregeln. Mot bakgrund av det ovan anförda anser invändaren att det på grund av föreliggande märkes- och varuslagslikhet föreligger förväxlingsbarhet mellan invändarens märken och innehavarens märke OPAL.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anført följande. Bedömningen av om förväxlingsrisk föreligger måste vara baserad på en helhetsbedömning av varumärkena i fråga. Bedömningen bör här ske mot bakgrund av märkenas särpräglade och dominerande beståndsdelar. Prefixet "G" i invändarens varumärken innebär skillnad både visuellt och fonetiskt jämfört med varumärket OPAL. Dessutom har ordet "opal" en språklig innebörd i svenskan och ger en direkt association till en viss typ av ädelsten. Tillägget av bokstaven "G" framför "opal" innebär att märkena skiljer sig åt väsentligen. Sammansättningen "gopal" har däremot ingen särskild språklig betydelse i det svenska språket. Det är dock klart att det visuella framträdandet av märket "GoPal", med G och P som versaler, indikerar att det refererar till den engelska frasen "Go Pal", som på svenska kan översättas till "gå kompis" eller "var med kompis". Betydelsen av "Go Pal" torde förstås av den genomsnittlige konsumenten i Sverige. Den språkliga betydelsen, samt den visuella skillnaden måste vägas in vid en helhetsbedömning av huruvida likhet föreligger mellan märkena. Märkena förefaller således inte lika. Vidare ifrågasätter innehavaren varuslagslikheten. Invändarens varumärken är registrerade i klass 9 för varor som främst relaterar till mobiltelefoner. Innehavarens varumärke OPAL är däremot registrerat i klasserna 7,8 och 9 för varor vitt skilda än de invändarens märken GoPal har registrerats för. Slutligen anför innehavaren att det finns en mängd registrerade varumärken "opal", samt varumärken där "opal" ingår i varumärket som suffix. Ett exempel är EG-varumärket COPAL från 1998 med reg. nr. 000114967 i klass 7,9 och 40. Dessa varumärken

synes kunna existera parallellt utan att innebära intrång i andras rättigheter eller i varumärket GoPal. Mot bakgrund av det ovan anförda kan konstateras att det inte föreligger förväxlingsrisk mellan märkena i fråga.

SKÅL

Av 14 § första stycket punkten 8 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett varumärke som omfattas av en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och har en tidigare giltighetsdag.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Avgörande blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga ska grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena ska beaktas. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det också måste beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden. Även ett märkes särskiljningsförmåga ska beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning

Inledningsvis kan konstateras att det beträffande de varor som innehavarens märke avser i klasserna 7 och 8 inte föreligger varuslagslikhet med avseende på de motanförda registreringarna. Vidare råder det ingen likhet i varumärkesrättslig mening mellan de varor som innehavarens märke avser i klass 9 och de datorprogram som användarens märke med registreringsnummer 924565 avser i samma klass. Innehavarens märke är därmed inte förväxlingsbart med användarens märke med registreringsnummer 924565. Det återstår då att pröva om användarens märke med registreringsnummer 907042 utgör hinder mot innehavarens registrering.


Innehavarens märke avser varuslagen apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet i klass 9. Dessa varor får bl.a. anses innefatta sådana strömadaptrar, batteriladdare eller nätkablar som utgör tillbehör till mobiltelefoner. Innehavarens märke avser därmed varor som är av samma och liknande slag som de mobiltelefonstillbehör respektive mobiltelefoner som användarens märke med registreringsnummer 907042 omfattar. Det råder även likhet i varumärkesrättslig mening mellan de räknemaskiner som innehavarens märke avser och de ”communication and consumer electronic devices” som användarens märke med registreringsnummer 907042 omfattar.

Vad sedan gäller likheten märkena emellan gör PRV följande bedömning. Användarens märke är registrerat som ett ordmärke och omfattar således ett skydd för ordet som sådant. Att bokstäverna G respektive P i användarens märke har återgivits i versaler är därmed inte avgörande för bedömningen av frågan om förväxling. Märkesordet OPAL i innehavarens märke, vilket innehar särskiljningsförmåga för de nu aktuella varorna, skiljer sig från ordet GOPAL i användarens registreringar endast såvitt avser initialbokstaven G. Med hänsyn

härtill uppvisar märkena påtagliga visuella och fonetiska likheter. OPAL är en känd benämning på ett en viss typ av ädelsten, varför innehavarens märke har en tydlig begreppsmässig innebörd. Märkesordet GOPAL i invändarens märken saknar däremot en känd betydelse och kan inte heller sägas ge någon särskild association. Även om märkena inte kan sägas uppvisa några associationsmässiga likheter föreligger dock sådana visuella och fonetiska likheter att märkeslikhet är för handen. Mot bakgrund av ovan finner PRV, vid en helhetsbedömning, att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens internationella registrering med registreringsnummer 907042.

Följaktligen utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen ska därför upphävas.

Beslutat den **17 MAR 2011**



Nina Isaksson



Gustav Melander

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 beslutets dag.