

Varumärkesansökan nr 2002/02098

Albihns.Zacco AB
Box 5581
114 85 Stockholm

SÖKANDE

Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB
c/o Kraft Foods Sverige AB
194 86 Upplands Väsby

Exp. Patent- och registreringsverket

2011 -02- 0 8

OMBUD

Albihns.Zacco AB
Valhallavägen 117, Box 5581
114 85 Stockholm

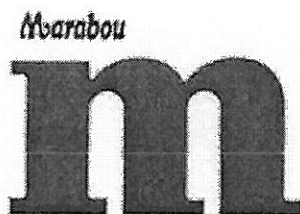
BESLUT

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 MARABOU M, se nedan, för farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtrycksmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, insekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel, klass 5, oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke- elektriska kablar och metalltrådar; järn- och smidesvaror små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer, klass 6, vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för överföring, koppling, omvandling, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur, klass 9, apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål, klass 11, ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar; ur och tidmätning sinstrument, klass 14, papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; skriv- och kontorsmaterial; klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater);

plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer, klass 16, läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror, klass 18, möbler, speglar, tavelramar; varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast, klass 20, redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat glas eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser, klass 21, vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar, klass 24, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, klass 25, spel och leksaker; gymnastik- och sport-artiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader, klass 28, annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster, klass 35, telekommunikationer, klass 38, undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet, klass 41, och utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende, klass 43.



PRV har som hinder för märkets registrering anfört att den enskilda bokstaven M i sökandens märke saknar särskiljningsförmåga varför PRV har begärt att en disclaimer ska antecknas för att undanröja ovisshet om märkets skyddsomfång.

Vidare har PRV anfört att det sökta märket är förväxlingsbart med varumärket MARABOU PP, med registreringsnummer 220347 som registrerats för samtliga varor i klass 5 och 30.

Sökanden har i huvudsak anfört att man har flera tidigare registreringar innehållande ordet Marabou, varför förväxling inte föreligger. Vidare hänvisas till att innehavarna av märkena ingår i samma koncern samt att disclaimer för bokstaven M inte behövs då bokstaven i sin utformning är ett inarbetat varumärke.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 13 § varumärkeslagen registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, pris eller geografiskt ursprung eller tiden för dess framställande, ska inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga.

Vid bedömning av om ett varumärke har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid som märket varit i bruk.

Enligt 15 § varumärkeslagen framgår att ensamrätten inte omfattar sådan del av ett registrerat varumärke som inte ensamt för sig kan registreras som varumärke. I de fall det råder ovisshet huruvida en sådan del av ett varumärke omfattas av ensamrätten, kan denna del vid registreringen uttryckligen undantas från skydd genom en s.k. disclaimer.

Ett varumärke får enligt 14 § 1 stycket 6 punkten varumärkeslagen inte registreras om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som registrerats efter en tidigare ansökan. Enligt 6 § 1 stycket samma lag ska varumärken anses förväxlingsbara endast om de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framför allt märkeslikhet samt likheten i de varor eller tjänster som avses.

PRV gör följande bedömning

Den enskilda bokstaven M saknar särskiljningsförmåga. Då sökanden inte godtagit att bokstaven M undantas från skydd genom en s.k. disclaimer kan märket inte registreras.

Avseende vad sökanden anfört om att denne genom sina tidigare varumärkesregistreringar har en tidigare rätt till kännetecknet Marabou hänvisar PRV till Regeringsrättens beslut den 3 november 2006 i mål 1764-04 (PIZZA PAPA JOHN 'S i figur) där det framkommer att fråga om bättre rätt till ett kännetecken ska föras vid allmän domstol och inte i administrativ ordning. PRV har här därför att endast ta ställning till huruvida sökt märke är förväxlingsbart med det motanförda märket.

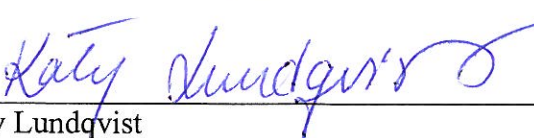
Beträffande märkeslikheten konstateras att det särskiljande ordet Marabou förekommer i de motstående märkena, varför märkeslikhet föreligger.


Det föreligger vidare varuslagslikhet mellan de varor i klass 5 som föreliggande nationella ansökan omfattar och de varor i samma klass som det motanförda varumärket omfattar då de är av samma/liknande slag. Vid en helhetsbedömning finner PRV därmed att de motstående märkena är förväxlingsbara.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska ansökan avslås.

Beslutat den

08 FEB 2011


Katy Lundqvist


Hans Nordlund

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.