

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

Exp. Patent- och registreringsverket

Invändningsärende nr 2009/0173/0001

2011 -02- 2 1

Registrering nr 405611

INVÄNDARE

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstraße 67
DE-40589 Düsseldorf
Tyskland

OMBUD

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB
Box 7701
103 95 Stockholm

INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 405611 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket WE LOVE ORGANIC LIVE GREEN, med registreringsnummer 405611, i figur återgivet nedan, registrerat för schampon; pastiller och tuggummi för kosmetiska ändamål; kosmetiskt solskyddande produkter; solskyddande produkter (kosmetiska); vaselin för kosmetiska ändamål; fetter för kosmetiska ändamål; vätesuperoxid för kosmetiska ändamål; lotioner för kosmetiska ändamål; ögonbrynskosmetika; pomador för kosmetiska ändamål; kosmetiska färgämnen; mandelmjolk för kosmetiska ändamål; sollotioner (kosmetiska); kosmetiska preparat för bantningsändamål; dekorativa avdragsbilder för kosmetiska ändamål; sammandragande medel för kosmetiskt bruk; blekmedel (avfärgningsmedel) för kosmetiska ändamål; servetter impregnerade med kosmetiska lotioner; klister för kosmetiska ändamål; skönhetsmedel; bomullspinnar för kosmetiska ändamål; kosmetiska preparat för ögonfransar; kosmetika för djur; kosmetikasatser; kosmetika; bomull för kosmetiska ändamål; kosmetiska pennor; hårvax; hårbalsam; hårskyddande geléer; hårskyddande lotioner; hårskyddande mousse; hårsprayer; hårvårdspreparat; fästmedel för löshår; hårvatten; hårfärger; hårfärgningsmedel; hårpermanentvätskor; desinficerande tvål; medicinsk tvål; deodoranttvål; antitranspirationstvål; mandeltvål; tvål; aviveringstvål för textilier; raktvål; polerkrämer; hårskyddande krämer; kosmetiska krämer; läderkrämer; skokräm; stövelkräm; lösnaglar; nagelvårdspreparat; lim för lösögonfransar och lösnaglar; nagellack; badsalter ej för medicinska ändamål; kosmetiska preparat för bad; solskyddande oljor (kosmetiska); eau-de-toilette; eteriska oljor; flyktiga oljor; smaktillsatser för bakverk (flyktiga oljor); olja av vintergröna; oljor för kosmetiska ändamål; jasm inolja; lavendelolja; oljor för rengöringsändamål; oljor för parfyper; rosenolja; oljor för toalettändamål; rengöringsmjölk

för toalettändamål; kemisktekniska toalettartiklar; myntessenser (flyktiga oljor); toalettvålar; talkpuder för toalettändamål; terpentinolja för avfettning; terpenier (flyktiga oljor); antiperspiranter (toalettpreparat); aromatiska ämnen (flyktiga oljor); smaktillsatser för drycker (flyktiga oljor); hovpoleringsolja; mandelolja; bomullstussar (toalettartiklar); bergamottolja; flyktiga oljor av cederträ; flyktiga citronolja; flyktiga oljor av sötcitron; färgämnen för kosmetiska ändamål; potpurrier (doftblandningar); tvål mot fotsvett; kosmetiska preparat för hudvård; hudblekningskrämer; krämer för blekning av huden, i klass 3.



Innehavarens varumärke med registreringsnummer 405611.

Invändaren anför som grund för invändningen att innehavarens registrering är förväxlingsbar med det av invändaren registrerade gemenskapsvarumärket LIVE, med registreringsnummer 984245, registrerat för tvål, parfymierartiklar, nämligen deodoranter för personligt bruk; medel för kropps- och skönhetsvård, medel för vård, rengöring, toning, färgning, blondering, stärkande och permanentning av hår, i klass 3.

Till stöd för sitt yrkande anför invändaren i huvudsak följande. Den av invändaren åberopade rättigheten är äldre än innehavarens registrering. I detta fall råder stor märkeslikhet. Invändarens märke ingår i sin helhet i det yngre märket. Orden LIVE GREEN är det dominerande i det yngre märket. Ordkombinationen WE LOVE ORGANIC saknar särskiljningsförmåga och är närmast att se som ett värdeomdöme och kan inte ge någon ensamrätt. Märket LIVE ska därför jämföras med LIVE GREEN i det yngre märket. Ordet GREEN har en mycket låg grad av särskiljningsförmåga. Det finns en tydlig märkeslikhet såväl visuellt och uttalsmässigt som konceptuellt. Det yngre märket omfattar varor som är identiska med respektive liknande de varor som ingår i invändarens äldre gemenskapsregistrering. En helhetsbedömning ger vid handen att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med invändarens registrerade gemenskapsvarumärke och ska därför upphävas.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen anfört följande. Ingenting styrker att Henkel skulle få en ensamrätt på ordet LIVE trots att de har varumärket LIVE.EU i Europa. Man kan inte blanda ihop LIVE.EU med WE LOVE ORGANIC LIVE GREEN. Varumärken har olika många ord, fem respektive ett och innehavarens märke innehåller även en logotype.

SKÄL

Av 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Enligt huvudregeln i 6 § första stycket varumärkeslagen ska kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

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.

Det ska även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ettärke ska utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

PRV gör följande bedömning

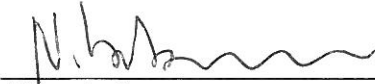
Inledningsvis kan konstateras att innehavarens registrering och det av användaren motanförda gemenskapsvarumärket omfattar varor av samma eller liknande slag, nämligen bland annat tvålar och kosmetika av olika slag i klass 3. Därmed råder varuslagslikhet märkena emellan.

Innehavarensärke består av ett figurmärke innehållande lydelsen WE LOVE ORGANIC LIVE GREEN. Lydelsen WE LOVE ORGANIC LIVE GREEN, vilken kan översättas med ”Vi älskar organiskt/biodynamiskt, lev grönt” besitter en relativt svag grad av särskiljningsförmåga i förhållande till de varor som omfattas av registreringen, då sådana varor ofta marknadsförs som miljövänliga och orden i märket klart anspelar på detta.

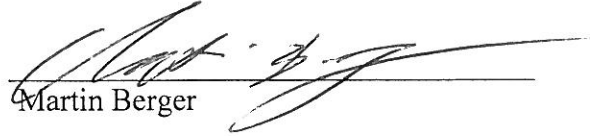
Invändarens gemenskapsvarumärke består av lydelsen LIVE. I förhållande till de varor som omfattas av användarensärke får märkesordet LIVE, ensamt och för sig, anses besitta stark särskiljningsförmåga, då det inte kan sägas beskriva några egenskaper hos de produkter som omfattas av registreringen, ej heller ger ordet LIVE upphov till några särskilda associationer beträffande de varor märket avser. Orddelen GREEN i innehavarensärke kan ses som en bestämning av ordet LIVE, nämligen att det avser gröna, i betydelsen miljövänliga, varor. Detta gör att de delar i respektive märken som ska jämföras är LIVE, vilka alltså är identiska i de båda motstående märkena. Invändarensärke ingår därmed i sin helhet i innehavarens registrering. Vid en helhetsbedömning finner därför PRV att användarensärke är förväxlingsbart med innehavarensärke. Att innehavarensärke utförs i figur föranleder ingen annan bedömning.

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

Beslutat den 21 FEB 2011



Nina Isaksson



Martin Berger

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.