

## AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2010/0006/0001

Registrering nr 407544

### INVÄNDARE

Mag Instrument, Inc.  
2001 South Hellman Avenue  
Ontario  
CA 91761  
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

2011-02-28

### OMBUD

Awapatent Aktiebolag  
Box 5117  
200 71 Malmö

### INNEHAVARE

Gunnar Olssons Foto Aktiebolag  
Hornsgatan 91  
117 26 Stockholm

### BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

### ÄRENDET

Invändningen avser varumärket MAGNISTAR, med registreringsnummer 407544, registrerat för kikare i klass 9.

Invändaren yrkar att registreringen ska hävas. Som grund för sitt yrkande anför invändaren att innehavarens registrering är förväxlingsbar med de följande av innehavaren tidigare registrerade varumärken:

MAG, med registreringsnummer 332125.

MAG INSTRUMENT, med registreringsnummer 332126.

MAG CHARGER med registreringsnummer 333157.

MINI MAGLITE med registreringsnummer 332124.

MAG-LITE med registreringsnummer 331553.

Samtliga ovanstående märken registrerade för laddningsdon, strömomvandlare för ficklampor samt anslutningsledningar (el) för ficklampor, i klass 9 samt ficklampor, delar av ficklampor och tillbehör till ficklampor utgörande glödlampor, nyckelringar, fickklämmor,

handledsremmar, linser, hölster för bälten, hållare för bälten, ficklampsklämmor och ficklampsstavar, i klass 11.

MINI MAGLITE, med registreringsnummer 213491, registrerat för fotoblixtar och tillbehör därtill, i klass 9.

MAG-LITE, med registreringsnummer 213490, registrerat för fotoblixtar och tillbehör därtill, i klass 9.

MAG CHARGER, med registreringsnummer 207497 registrerat för fotoblixtar, i klass 9, samt lampor, i klass 11.

MAG INSTRUMENT, med registreringsnummer 211614, registrerat för fotoblixtar, i klass 9, samt lampor, i klass 11.

MINI MAGLITE AAA, med registreringsnummer 217299 registrerat för elektriska blyxtljus och blyxtljustillbehör, i klass 9.

MAG, med registreringsnummer 258583, registrerad för samtliga varor i klass 11.

Vidare åberopar invändaren förväxlingsbarhet med det av invändaren registrerade gemenskapsvarumärket MAG, med registreringsnummer 00018606, registrerat för tillbehör för belysningsutrustning, särskilt ficklampor, i klass 9 samt belysningsutrustning, särskilt ficklampor, inkl. delar och tillbehör till ovannämnda produkter, i klass 11.

Slutligen hänvisar invändaren till den stora kännedom och renommé som varumärket MAG åtnjuter.

Innehavaren, som beretts tillfälle att yttra sig, har inte bemött invändningen.

## **SKÄL**

Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen inte registreras bland annat om det är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan.

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. Vid denna bedömning används den så kallade produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort sett desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet ska vara för handen.

Vid bedömningen av om varu- och tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, särskilt varornas eller tjänsternas art, deras avsedda ändamål, deras användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra.

Enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen kan förväxlingsbarhet även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle leda till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. En otillbörlig fördel får anses föreligga så snart ett yngre märke drar någon nytta av betydelse av det väl ansedda märkets goodwill. Detta innebär i praktiken att samma höga krav på märkeslikhet inte skall upprätthållas då ett märke är väl ansett. För tillämpningen av nyss nämnda lagrum krävs dock ett visst mått av märkeslikhet, som i vart fall måste vara av den dignitet att den berörda allmänheten kan komma att förknippa märkena med varandra, utan att därför direkt förväxla dem. Vid fastställande av vad som utgör ett väl ansett märke i varumärkeslagens mening är graden av kännedom om märket hos såväl allmänhet som omsättningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektivt avläsbara faktorn att ta i beaktande.

Invändaren har åberopat att MAG är ett varumärke med stor kännedom och gott renommé i Sverige, men har inte förebringat någon utredning som visar detta. Invändarens kännetecken kan därför inte tillerkännas ett utökat skydd som väl ansett varumärke enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen. Förväxlingsbedömningen kommer därför att utgöras av en jämförelse mellan innehavarens varumärke och invändarens åberopade märken.

*PRV gör följande bedömning*

Invändaren har åberopat att MAG är ett varumärke med stor kännedom och god renommé i Sverige, men har inte förebringat någon utredning som visar detta. Invändarens kännetecken kan därför inte tillerkännas ett utökat skydd som väl ansett varumärke enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen. Förväxlingsbedömningen kommer därför att göras med utgångspunkt i att innehavarens varumärke och invändarens åberopade märken har det besitter det skyddsomfång som följer av respektive registreringar.

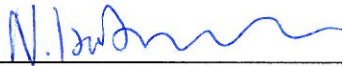
Beträffande märkeslikheten består innehavarens märke av lydelsen MAGNISTAR och invändarens märken innehåller alla orddelen MAG, ensamt eller sammansatt till MAGLITE respektive MAG-LITE. Flera av invändarens märken innehåller även ytterligare moment, nämligen CHARGER, INSTRUMENT och AAA, vilka får anses besitta svag eller ingen särskiljningsförmåga i förhållande till de aktuella varorna. Märkena uppvisar en viss likhet visuellt och fonetiskt i och med den inledande orddelen MAG. Lydelsen MAGNISTAR får dock anses skilja sig betydligt från de motanförda märkena eftersom det innehåller det särskiljande momentet STAR. Det är således naturligt att se innehavarens märke som en sammansättning av orddelen MAGNI, vilken möjligen kan föra tankarna till magnetisk eller magnet och det engelska ordet STAR, vilket betyder stjärna. Invändarens märke inleds och domineras av lydelsen MAG, vilken inte ger upphov till någon speciell association. Märkena får därmed anses skilja sig så mycket, såväl visuellt som fonetiskt och konceptuellt, ifrån varandra att någon märkeslikhet ej är för handen.

Beträffande varuslagslikheten mellan de motstående varumärkena kan följande konstateras. Innehavarens märke är registrerat för kikare i klass 9. Invändarens märken avser olika varor i klass 9 och 11, bland annat ficklampor, laddningsdon, tillbehör till ficklampor, fotoblixtar

samt blyxtljus och blyxtljustillbehör. Dessa varor kan visserligen saluföras på samma försäljningsställen som de kikare som omfattas av innehavarens registrering. Utöver dessa likheter finns emellertid ingen anledning för omsättningskretsen att utgå ifrån att varorna kan emanera ifrån samma företag eller företag mellan vilka det kan finnas ett kommersiellt samband. Varorna kan heller inte sägas komplettera eller konkurrera med varandra och de har inte samma användningsområde. Detta ger vid handen att någon varuslagslikhet inte föreligger.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därmed avslås.

Beslutat den **28 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 beslutsdagen.