

AVSLAGSBESLUT

Varumärkesansökan nr 2010/04011

Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag
Box 1065
101 39 Stockholm**SÖKANDE**Rederi AB Transatlantic
Box 32
471 21 Skärhamn

Exp. Patent- och registreringsverket

2011-12-05

OMBUDAdvokatfirman Lindahl Kommanditbolag
Box 1065
101 39 Stockholm**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår delvis ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 18 § varumärkeslagen (2010:1877). Ansökan avslås för följande tjänster:

Klass 37: Reparation och underhåll av fordon (fartyg).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket ICE MASTER Strategic, Tactic & Daily Operation System för *registrerade datorprogram* i klass 9, *trycksaker; publikationer; instruktions- och undervisningsmaterial* i klass 16, *utarbetande och utveckling av standardregler och riktlinjer för rederiverksamhet (administrativ) samt konsultationer, rådgivning och information därtill; sammanställning, inmatning och systematisering av information i databaser; bearbetning, lagring, framtagning och/eller kontroll av datoriserad information* i klass 35, *reparation och underhåll av fordon (fartyg)* i klass 37, *transporttjänster till sjöss; rederiverksamhet* i klass 39, samt *undervisning/utbildning; anordnande av internationella möten med syfte att informera om säkerhet kring arktiska operationer till sjöss; hållande av föredrag; anordnande av konferenser* i klass 41.

ICE MASTER

Strategic, Tactic & Daily Operation System

Det sökta märket är utfört i blått.

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att det sökta märket är förväxlingsbart med den svenska firman ICEMASTER med organisationsnummer 556247-0707, som enligt Bolagsverkets näringsregister ska bedriva följande verksamhet:

För den del av verksamheten som avser marknadsföring, försäljning och reparation av produkten ICEMASTER vilken är en strömbildare för isfrihållning.

SKÄL

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

Enligt 2 kap. 9 § varumärkeslagen gäller ovanstående bestämmelser på motsvarande sätt i fråga om registrerade firmor.

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

Det sökta märket innehåller orden ICE MASTER utförda i versaler med en betydligt större teckenstorlek än den övriga texten Strategic Tactic & Daily Operation System. Med hänsyn till märkets utförande finner PRV att orden ICE MASTER framträder som det dominerande och särskiljande elementet i det sökta märket. Då den motanförda firmans lydelse är ICEMASTER, råder det likhet mellan de motstående kännetecknens särskiljande delar.

Vad sedan gäller tjänsteslagslikheten gör PRV följande bedömning. Det sökta märket omfattar tjänsterna *reparation och underhåll av fordon (fartyg)* i klass 37. Vid reparation och underhåll av fartyg kan det även ingå att hålla fartyget isfritt. Således innefattar denna tjänst även reparation och underhåll av de verktyg och apparater som används i detta syfte. Då den motanförda firmans verksamhet omfattar *reparation av en strömbildare för isfrihållning* är verksamheten av sådan art att den kan ingå i den sökta tjänsten. PRV konstaterar därför att det föreligger likhet mellan de sökta tjänsterna och den motanförda firmans verksamhet.

Mot denna bakgrund finner PRV att motstående kännetecken är förväxlingsbara. Det sökta märket kan därför inte registreras med avseende på de tjänster där tjänsteslagslikhet har konstaterats.

Beslutat den **05 DEC 2011**



Tina Holm



Anthony Bolejko

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.