

Varumärkesansökan nr 2011/01333

BRANN AB
Box 12246
102 26 STOCKHOLM

SÖKANDE

One Piece Jump in AS
Strömsveien 179
0665 OSLO
Norge

Exp. Patent- och registreringsverket

2012 -06- 1 9

OMBUD

BRANN AB
Box 12246
102 26 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 varor/tjänster:

Klass 9 Fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; databehandlingsutrustningar och datorer; solglasögon; sportglasögon; skyddsglasögon för användning i sport; skyddshjälmarna för användning i sport.

Klass 18 Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; resväskor; paraplyer; sportväskor; sportbagar.

Klass 25 Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

Klass 35 Detalj- och grossistförsäljning av kläder och accessoarer.

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket ONEPIECE JUMP IN, se nedan, för blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor, klass 3, vetenskapliga, nautiska, geodetiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmåteri; apparater och instrument för ledning, fördelning, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder;

inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat; glasögon; solglasögon; sportglasögon; skyddsglasögon för användning i sport; skyddshjälm för användning i sport, klass 9, ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar; ur och tidmätningssinstrument, klass 14, 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; persedelsäckar; sportväskor; sportbagar, klass 18, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, klass 25, och annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; detalj- och grossistförsäljning av kläder och accessoarer, klass 35.



PRV har som hinder för märkets giltighet i Sverige anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket ONE PIECE, med registreringsnummer 7550361, som registrerats för följande varor och tjänster:

Klass 9: Fotografiska och kinematografiska apparater och instrument; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; programvara för tv-spel, programvara för automatiska och myntstyrda spelmaskiner; ljud- och videokassetter, ljud- och videaskivor, cd-skivor, optiska skivor, digitala videaskivor, digitala datorvideaskivor för datorer, ljud- och videodatabärare för alla medier; exponerad film, kinematografiska filmer, tecknade filmer; apparater för spel avsedda för användning enbart med tv-apparater, elektroniska spel och leksaker avsedda för användning enbart med tv-apparater eller datorer, videospel, datorspel; solglasögon.

Klass 16: Papper och kartong, (obearbetad, delvis bearbetad eller som pappersvaror); trycksaker, tidskrifter, tidningar, tryckta publikationer, barnböcker, målarböcker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), kalendrar, spelande gratulationskort, pennor, blyertspennor, skrivpapper, presentomslagspapper; lim för pappersvaror; Konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförmödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); affischer; papperskedjor.

Klass 25: Fotbeklädnader (ej ortopediska), huvudbonader.

Klass 28: Leksaker, spel och lekutrustning, brädspel, leksaksbyggnadskonstruktioner, dockor, dockkläder, dockhus, mjuka leksaker, handdockor, statyetter (leksaker), fordon (leksaker), leksakspistoler, leksaksballonger; spelkort; leksaksmasker, teatermasker, festartiklar; gymnastikhallstjänster och sportartiklar (ej kläder, fotbeklädnader och dörmattor), bollar för spel, rullskridskor, rullbrädor, handskar för spel; automatiska spel, ej för användning med tv-apparater; elektroniska spel, ej för användning med tv-apparater; prydnader, julgrans- [ej belysningsartiklar och konfektyrer]; lekartiklar för simbassänger; konfetti, bärbara elektroniska spel.

Klass 38: Telekommunikation; kommunikation via datorterminaler; datorstödd överföring av meddelanden och bilder; tjänster avseende elektronisk post; radioutsändning, sändning av televisionsprogram, television via kabel; utsändning av program via ett globalt datornät, via satellit, kabeltelevisionssändning och mobiltelefoner.

Klass 41: Undervisning/utbildning; träning; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; utgivning av böcker, tidningar och tidskrifter, bokutlåning; produktion av shower och filmer; uppsättning av teaterpjäser; tv- och radiounderhållning; videofilmproduktion; anordnande av tävlingar inom utbildnings- eller underhållningsområdet; anordnande och ledning av konferenser, kongresser, kollokvier; anordnande av utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; information avseende underhållning eller rekreation tillhandahållen via direktanslutning från en dator eller Internet.

Innehavaren har, som det får förstås, anfört att det sökta märket är inarbetat för en viss typ av kläder med ursprung i Norge, varför förväxlingsrisk med det motanförda märket inte föreligger.

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.

PRV gör följande bedömning

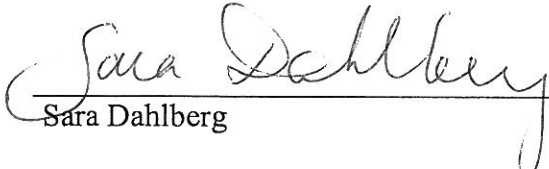
Beträffande märkeslikheten konstateras att det mothållna märket är i det närmaste identiskt med uttrycket OnePiece i det sökta märket, varför märkeslikhet föreligger. Övriga ord och figurativa inslag i det sökta märket förändrar inte PRVs bedömning då de inte distanserar märkena ifrån varandra i tillräckligt hög grad.

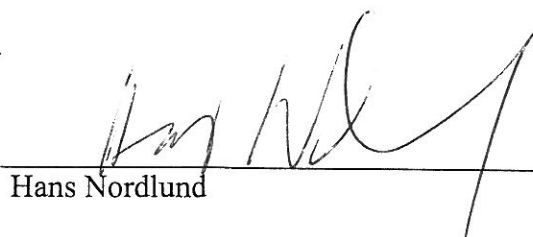
Det föreligger vidare varu- och tjänsteslagslikhet mellan de varor/tjänster i klass 9 och 25 (se under Beslut) som föreliggande nationella ansökan omfattar och motsvarande varor som det motanförda varumärket omfattar då de är av samma/liknande slag. De kan användas tillsammans och säljs på samma försäljningsställe. Samma gäller för de varor i klass 25 som gemenskapsvarumärket omfattar mot det sökta märkets sportrelaterade varor i klass 9, vissa varor i klass 18, kläder i klass 25 och de klädrelaterade tjänsterna i klass 35.

Vid en helhetsbedömning finner PRV därmed att de motstående märkena är förväxlingsbara.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska ansökan avslås.

Beslutat den 19 JUN 2012


Sara Dahlberg


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.