

Exp. Patent- och registreringsverket

Varumärkesansökan nr 2012/00539

2012 -08- 3 0

SÖKANDE

BESLUT

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

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket ULTIMA-ESPERANZA för förlagsverksamhet; konsultation avseende förlagsverksamhet; förlags- och utgivningstjänster, i klass 41.

PRV har som hinder för det sökta märkets registrering anfört att märket är förväxlingsbart med gemenskapsmärket ESPERANZA, i figur nedan återgivet, med registreringsnummer 8812125, blyertspennor; skrivmateriel; ritpennor; målarstafflier; undervisningsmaterial [ej apparater]; jordglobor; trycksaker; diagram; geografiska kartor; tryckta publikationer, i klass 16, bänkar [möbler]; barnsängar; kontorsmöbler; möbler; sittmöbler; skrivbord; bord; tidningsställ; toalettbord (mobilt); barnstolar, i klass 20 samt leksaker; byggklossar; modellfordon, förminskade; sparkeyklar (leksaker); mobiler (leksaker); kramdjur; sammansättningar för spel; brädspel i klass 28.

ESPERANZA

Sökanden har begärt ändringar av det sökta märket (se nedan), för att försöka undgå hindret om förväxling.

1. ULTIMA-ESPERANZA
2. ULT-ESP-FÖRLAG

Vidare har sökanden bestridit förväxlingsbarheten genom att anföra att det sökta märket kan registreras i Sverige för utgivning av svensk skönlitteratur i liten skala. Det motanförda märket är snarlikt men egentligen inte förväxlingsbart med sökt märke.

SKÄL

Enligt 2 kap. 2 § varumärkeslagen får en sökande göra sådana oväsentliga ändringar i det sökta märket som inte påverkar helhetsintrycket.

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

Inledningsvis finner PRV att den av sökanden inkomna begärda ändringen av märket till ULT-ESP-FÖRLAG inte kan godkännas då ändringen i alltför hög grad skulle påverka helhetsintrycket av märket och därför inte vara förenlig med 2 kap. 2 § varumärkeslagen. Bedömningen avser därför ansökan i sitt utförande ULTIMA-ESPERANZA, vilket det sökta märket består av efter godtagen märkesändring.

Det motanförda varukännetecknet ESPERANZA med registreringsnummer 8812125 avser bland annat varorna trycksaker; geografiska kartor och tryckta publikationer i klass 16, vilka är av samma och liknande slag som det sökta märkets samtliga tjänster förlagsverksamhet; konsultation avseende förlagsverksamhet; förlags- och utgivningstjänster i klass 41. Det motanförda märkets varor och det sökta märkets tjänster är av liknande slag (jmf Patentbesvärssrättens tidigare dom EUROLINE med målnr 97-237, där varu- och tjänsteslagslikhet förelåg mellan trycksaker i klass 16 och tidnings- och bokpubliceringstjänster i klass 41). Ur ett varumärkesrättsligt hänseende föreligger det varu- och tjänsteslagslikhet mellan gemenskapsmärkets varor och sökandens samtliga tjänster.

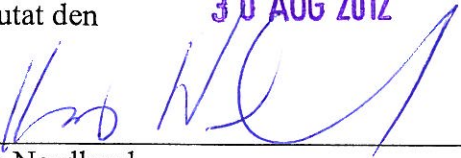
Vad sedan gäller märkeslikheten finner PRV att det motanförda märket består av ordet ESPERANZA (i viss utformning), vars lydelse ingår som helhet i det sökta märket ULTIMA-ESPERANZA. Skillnaden ligger således i att det sökta märket inleds med ordet ULTIMA. Ordet ULTIMA uppfattas endast som ett förstärkande uttryck till ordet ESPERANZA. Ur ett sådant perspektiv framstår ESPERANZA som den dominerande delen av det sökta märket. Mot bakgrund av ovan finns det en risk att omsättningskretsen, trots viss fonetisk och visuell skillnad, tror att det sökta märket ULTIMA-ESPERANZA och det motanförda märket ESPERANZA har samma kommersiella ursprung då de används som varukännetecken för varor och tjänster av liknande slag.

Då såväl varu- och tjänsteslagslikhet som märkeslikhet föreligger, finner PRV vid en helhetsbedömning att det sökta märket är förväxlingsbart med det motanförda märket.


Mot bakgrund av det ovan anförda ska ansökan avslås.

Beslutat den

30 AUG 2012



Hans Nordlund



Lena Larsson

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.