

AVSLAGSBESLUT

Varumärkesansökan nr 2011/08697

Advokatfirma DLA Nordic Kommanditbolag
Att: Christopher Büller
Box 7315
103 90 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2012 -10- 2 5

SÖKANDE

Urban Deli AB
Nytorget 4
116 40 Stockholm

OMBUD

Advokatfirma DLA Nordic Kommanditbolag Att: Christopher Büller
Box 7315
103 90 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 29: Ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter.

Klass 30: Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jäst, bakpulver, salt, senap, vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor.

Klass 32: Samtliga varor

Klass 33: Samtliga varor.

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket URBAN DELI för kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter, klass 29, kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jäst, bakpulver, salt, senap, vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is, klass 30, Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder, malt, klass 31, öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat/preparat för framställning av drycker, klass 32, alkoholhaltiga drycker (ej öl), klass 33, Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende, klass 43.

PRV har som hinder för registrering anfört att det sökta märket är förväxlingsbart med nedanstående gemenskapsvarumärken:

URBAN ESPRESSO med registreringsnummer 5049705, registrerat för:

- 16:** Pappersmuggar, papperspåsar och emballerings- och förpackningsmaterial, ej ingående i andra klasser; magasin; tidningar; publikationer; trycksaker; kaffefilter av papper; pappersservetter.
- 29:** Mjölk; drycker huvudsakligen baserade på mjölk, inklusive mjölk smaksatt med safter, örter, kryddor och andra smaksättningsämnen.
- 30:** Malet kaffe och kaffebönor; kakao; te; kaffebaserade drycker; espressodrycker samt drycker tillverkade på basis av kaffe och/eller espresso; varm choklad med choklad- och vaniljsmak i pulverform; bakade livsmedel; muffins, scones, kex, småkakor, bakelser och bröd samt mixer, färdiga att tillaga, av detsamma; choklad och godsaker; varma och kalla ätfärdiga frukt- och fullkornsbaserade frukostflingor; drickfärdigt kaffe, glass, milkshake och frysta sötsaker; choklad; godis och godsaker; glass.
- 32:** Safter för smaksättning av drycker; sodavatten; mineralvatten; kolsyrat vatten; icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; smaksatt och naturligt buteljerat vatten.

URBAN med registreringsnummer 3077724, registrerat för:

- 5:** Kosttillskott; mineraliska näringstillskott, näringstillskott baserade på aminosyror, näringstillskott baserade på mineraler, näringstillskott baserade på spårämnen, vitaminpreparat.
- 29:** Dietiska livsmedel eller näringstillskott för icke-medicinska ändamål baserade på äggvita, fett, fettsyror med tillsats av vitaminer, mineraler, spårämnen, antingen separat eller i kombination (ingående i klass 29).
- 30:** Kryddor och kryddblandningar; dietiska livsmedel eller näringstillskott för icke-medicinska ändamål baserade på kolhydrater och kostfibrer med tillsats av vitaminer, mineraler, spårämnen, antingen separat eller i kombination (ingående i klass 30).

URBAN BOURBON med registreringsnummer 3987261, registrerat för:

- 33:** Alkoholhaltiga drycker, nämligen bourbon och bourbonbaserade drycker.

Sökanden har i allt väsentligt anfört att trots att samtliga märken innehåller ordet URBAN medför tillägget av ordet DELI att de motstående märkenas helhetsintryck skiljer åt. Dessutom utgör ordet URBAN endast ett deskriptivt förled till ordet DELI.

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

Inledningsvis konstaterar PRV att såväl det sökta märket som de motanförda märkena antingen består av eller inleds med det för sökta varor och tjänster särskiljande ordet URBAN följt av ett beskrivande efterled. Märkeslikhet föreligger således.

Vad sedan gäller varuslagslikheten finner PRV att varorna ägg, mjölk och mjölkprodukter, ätliga oljor och fetter, i klass 29, samtliga varor (förutom is) i klass 30, och samtliga varor i klass 32 som det sökta märket avser, är av samma och liknande slag som de varor i klass 29, 30 och 32 som det motanförda märket med lydelsen URBAN ESPRESSO omfattar.

Vidare är de näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, jäst, bakpulver, salt, senap, vinäger, såser (smaktillsatser) och kryddor som sökanden märke avser av samma och liknande slag som de varor i klass i klass 30 som det motanförda märket URBAN omfattar.

Slutligen kan det konstateras att såväl det sökta märket som det motanförda märket URBAN BOURBON omfattar alkoholhaltiga drycker av samma och likande slag.

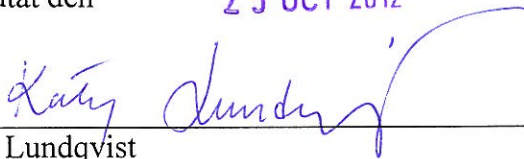
Då samtliga motstående märken avser livsmedel av samma och liknande art och konkurrerar med varandra, samt vänder sig till samma omsättningskrets och har samma distributionskanaler, föreligger varuslagslikhet.

Vid en helhetsbedömning finner PRV därmed att sökandens märke är förväxlingsbart med de motanförda märkena i de fall där varuslagslikhet föreligger.

Mot bakgrund av det ovan anförda avslås ansökan delvis.

Beslutat den

25 OCT 2012


Katy Lundqvist


Ingela Hageleit

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.