

Invändningsärende nr 2010/0171/0001

Registrering nr 413244

INVÄNDARE

CBM Creative Brands Marken GmbH
Kalandergerasse 4
8045 Zürich
Schweiz

OMBUD

Bird & Bird Advokat Kommanditbolag
Box 7714
103 95 Stockholm

INNEHAVARE

Tanoshimu AB
Kullagatan 26
215 67 Malmö

Exp. Patent- och registreringsverket

2012 -11- 3 0

OMBUD

Advokatfirman Gulliksson AB
Box 4171
203 13 Malmö

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 413244 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket HOLY LAMA NATURALS, med registreringsnummer 413244, registrerat för följande varor:

Klass 3: Tvål; parfym; eteriska oljor; kosmetika; hårvårdspreparat; badsalter ej för medicinska ändamål; eteriska essenser; kosmetiska preparat för hudvård; kosmetiska preparat för bad; kosmetiska krämer; lotioner för kosmetiska ändamål; servetter impregnerade med kosmetiska lotioner; skönhetsmasker; oljor för kosmetiska ändamål; potpurrier (doftblandningar) samt schampon.

Invändaren har yrkat att innehavarens märke upphävs och anført som grund att märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket HOLY, med registreringsnummer 4265971, registrerat för följande varor:

Klass 3: Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfym, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat, tandpulver, -kräm och -pastor.

Till stöd härför har invändaren anfört i huvudsak följande. Det av invändaren åberopade märket HOLY omfattar varor som är identiska med de varor som innehavarens märke avser. Vid bedömningen om märkeslikhet beträffande ordmärken är normalt syn- och ljudbilden avgörande. Invändarens märke, som består av ordet HOLY, och den beståndsdel av innehavarens märke som utgör det dominerande elementet, HOLY, är identiska. Innehavarens märke inleds med ordet HOLY, vilket därmed får anses utgöra den centrala delen av märket. Därmed föreligger märkeslikhet. Invändarens märke HOLY måste anses besitta stark ursprunglig särskiljningsförmåga genom att märket inte har någon medveten bakomliggande betydelse inom produktområdet och inte heller används ensamt för andra produkter inom kosmetika på marknaden. Därmed bör varumärket HOLY tillräknas ett större skyddsomfång än varumärken som inte har sådan ursprunglig särskiljningsförmåga.

Innehavaren av varumärket, vilken har beretts tillfälle att yttra sig, har inte bemött invändningen.

SKÄL

Av 2 kap 8 § första stycket 2 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får 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.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 andra stycket varumärkeslagen, bland annat ett gemenskapsvarumärke.

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 som märkena avser. Avgörande vid besvarande av frågan om förväxlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan bedömas likna varandra. Bedömningen av denna fråga ska grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska även tas till om orden i de aktuella märkena besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena ska beaktas.

PRV gör följande bedömning

Inledningsvis kan konstateras att det av invändaren åberopade varumärket och innehavarens varumärke omfattar skydd för varor som är identiska vad avser varuslag som kan sammanfattas till toalettpreparat och kosmetika, i klass 3. PRV finner därmed att det föreligger varuslagslikhet märkena emellan.

Vid bedömning av märkeslikheten ska denna utgå ifrån det helhetsintryck som de motstående märkena ger med beaktande av bland annat deras mest framträdande och särskiljande delar. Det av invändaren åberopade märket består av lydelsen HOLY medan innehavarens märke består av lydelsen HOLY LAMA NATURALS. De motstående märkena uppvisar viss uttalsmässig likhet, då båda märkena innehåller ordet HOLY. Lydelsen HOLY kan översättas till helig (Nationalencyklopedin, www.ne.se, 2012-11-15), och anger ej någon väsentlig egenskap hos de avsedda varorna varför ordet ensamt besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Begreppet HOLY intar därigenom en självständig kännetecknande ställning i märket. Det av invändaren åberopade märket ingår i sin helhet som en inledande och särskiljande del i innehavarens märke. Under sådana omständigheter kan helhetsintrycket av det sammansatta varumärket HOLY LAMA

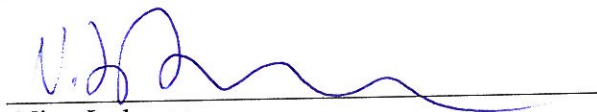
NATURALS leda omsättningskretsen till att tro att varorna eller tjänsterna i fråga härrör från företag som åtminstone har ekonomiska band. PRV konstaterar att märkeslikhet föreligger.

Vid en helhetsbedömning, efter att såväl varuslagslikhet som märkeslikhet konstaterats, finner PRV att märkena är förväxlingsbara.

Följaktligen utgör invändningen hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Registreringen ska därför upphävas.

Beslutat den **30 NOV 2012**


Martin Berger


Nina Isaksson

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.