

## AVSLAGSBESLUT

Varumärkesansökan nr 2011/09846

von lode advokat aktiebolag  
Box 47229  
100 74 Stockholm

### SÖKANDE

One Piece Jump In AS  
Strömsveien 179  
NO-0665 Oslo  
Norge

Exp. Patent- och registreringsverket

2013 -06- 05

### OMBUD

von lode advokat aktiebolag  
Box 47229  
100 74 Stockholm

---

### 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 ONEPIECE OF NORWAY för kläder; huvudbonader; skor, i klass 25 och annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; detalj- och grossistförsäljning av kläder och accessoarer, i klass 35.

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

ONEPIECE, i figur, återgiven nedan, med registreringsnummer 3247962, som registrerats för blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor, tvättmedel, sminkpreparat, i klass 3, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater, undervisningsapparater och -instrument, apparater för inspelning, överföring eller återgivning av ljud eller bilder; magnetiska databärare; grammofonskivor; cd-skivor; optiska skivor; videokassetter och videoskivor; räknemaskiner; databehandlingsapparater, datorer och kringutrustning för datorer; datorprogram och programvara; elektroniska spel för användning enbart med tv-apparater, solglasögon, i klass 9, smycken, ädelstenar; ur och tidmätninginstrument; köksgeråd av ädelmetall, i klass 14, papper och papp (obearbetat, delvis bearbetat eller för pappersvaror); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); tidningar, tidskrifter, periodiska publikationer, tryckta publikationer, pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); bokbinderimaterial; fotografier; klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar, skrivmaskin och kontorsförmödenhet (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater);

trycktyper; etiketter, reklamtrycksskrifter; kuvert; serietidningar; babybyxor, nämligen blöjbyxor av papper och blöjbyxor av papper; bordsservetter av papper, i klass 16, läder och läderimitationer, djurhudar och pälskinn, koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; resväskor; plånböcker; handväskor, i klass 18, redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); rengöringsartiklar; borstar och penslar (ej målarpenslar); vattenkannor; byster och figurer av porslin, terrakotta eller glas; porslinsprydnader; termosflaskor; lunchboxar; konfektaskar, ej av ädelmetall; ljusstakar, ej av ädla metaller; äggkoppar, ej av ädelmetall; tandborstar; tvålautomater, toalettväskor; toalettutensilier; utrustade picknickkorgar; soptunnor; dryckeskärl; fältflaskor; pappers- och plastmuggar; tallrikar av papper eller plast; muggar; servetteringar, ej av ädelmetall; isotermiska väskor; bordsserviser, ej av ädelmetall, i klass 21, tyger för textila ändamål; sängkläder och bordsdukar; filter, badlinne (ej kläder), i klass 24, kläder, underkläder; skor och fotbeklädnader; huvudbonader, i klass 25, spel, leksaker, spelkort; spelkort; elektroniska spel, ej för användning enbart med tv-apparater; gymnastik- och sportartiklar, ej kläder, fotbeklädnader och mattor, i klass 28, kött, fisk, fjäderfä och vilt; geléer, sylter, fruktkompotter; sylter och geléer; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter, i klass 29, kaffe, te, kakao, socker, ris; fruktkompotter; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; honung, sirap, jäst, bakpulver; sojasås, salladsdressing; vinäger, såser, kryddblandningar; is och choklad; jäst, bakpulver, i klass 30, mineralvatten och andra icke alkoholhaltiga drycker, safter, extrakt och essenser för tillverkning av icke alkoholhaltiga drycker, fruktjuice; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker, fruktdrycker och -juicer, safter och andra koncentrat för framställning av drycker, i klass 32, annons- och reklamverksamhet, företagsledning och -administration, kontorstjänster, anordnande av utställningar för kommersiella ändamål och reklamändamål; modellverksamhet för reklam- och promotionsändamål (för tredje parts räkning); anordnande och förberedelse av marknads- och opinionsundersökningar; personalrekrytering; public relations; tidningsprenumeration (för tredje man) i klass 35, telekommunikation, sändning av tv-program, radiosändning, radiosändningar, tv-sändningar, satellitöverföring, kabeltelevision, upplåtande av åtkomst, i klass 38, undervisning/utbildning, anordnande av handledning/instruktion, underhållning, sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet, information avseende underhållning, tv-underhållning, publicering av böcker, i klass 41, och datorprogrammering, databasservercenter, utformning av programvara, uppgradering av programvara, i klass 42.



ONE PIECE, med registreringsnummer 7550361, som registrerats för 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, i klass 9, papper och kartong, (obearbetad, delvis bearbetad eller som pappersvaror); trycksaker, tidskrifter, tidningar, tryckta publikationer, barnböcker,

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, i klass 38 och undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; 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, i klass 41.



Sökanden har i allt väsentligt anfört att det inte enbart föreligger stora visuella och fonetiska skillnader mellan märkena, utan även konceptuella skillnader. Vidare poängterar sökanden att när varorna tillhandahålls i specialbutiker och genom postorder på internet, kan konsumenterna undersöka varumärkena noggrant och eliminera risk för förväxling

### **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*

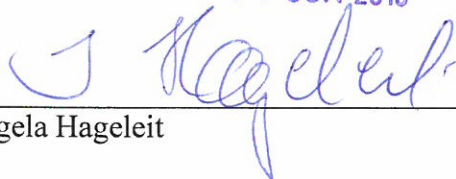
Beträffande märkeslikheten konstateras att det söka märket består av lydelsen ONEPIECE OF NORWAY. Den inledande och särskiljande lydelsen ONEPIECE i det sökta märket är både visuellt och fonetiskt likt lydelserna ONEPIECE och ONE PIECE i de motanförda märkena. Därmed föreligger märkeslikhet. Förekomsten av figurativa inslag i de motanförda märkena föranleder ingen annan bedömning då de inte distanserar märkena ifrån varandra i tillräckligt hög grad. Det föreligger vidare varu- och tjänsteslagslikhet då såväl det sökta märket som de motanförda märkena avser beklädnadsartiklar i klass 25. Det föreligger även identitet och likhet mellan samtliga tjänster i klass 35 som det sökta märket avser och de varor i klass 25 och 35 som de motanförda märkena bland annat omfattar

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

Mot bakgrund av det ovan anförda avslås ansökan.

Beslutat den

05 JUN 2013



Ingela Hageleit



Eva 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.