

AVSLAGSBESLUT

Varumärkesansökan nr 2013/04414

Awapatent Aktiebolag
Box 45086
104 30 Stockholm

SÖKANDE

Fane International Limited
(a private limited company
incorporated in England and Wales)
381 Barnsley Road
West Yorkshire WF2 6BA
Storbritannien

Exp. Patent- och registreringsverket

2014 -01- 02

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 45086
104 30 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 FANE, återgivet nedan, registrerat för högtalare och högtalaranläggningar, klass 9. Märket är utfört i svart/vitt.



PRV har som hinder för märkets registrering anfört att det sökta märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket FANE SYSTEMS, återgivet nedan, med registreringsnummer 5721543, registrerat för följande varor och tjänster.

Klass 9:

Vetenskapliga, nautiska, lantmäteri, besiktning, fotografiska, kinematografiska, optiska, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning

apparater och instrument; Apparater för ledning, distribution, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av electricitet; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassapparater, räknemaskiner; Eldsläckningsapparater.

Klass 11.

Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål.

Klass 35:

Detaljförsäljning och grosshandelsförsäljning, och detaljhandel via globala datornät, av lätt utrustning av alla slag.



Motanfört märke är utfört i orange, blått, vitt och svart

Sökanden har bestridit att varuslagslikhet föreligger med hänvisning till att irländska patentverket samt OHIM anser att sådan inte föreligger märkena emellan. Innehavaren av det motanförla märket är en f.d. distributör av sökandebolagets varor som inlämnat ansökningar i ond tro. Detta har lett till ett flertal invändningar och motinvändningar under ett flertal år. Som även framgår av sökandebolagets namn är det sökanden som är den rättmätige innehavaren av varumärket FANE i relation till högtalare och högtalaranläggningar. Mot bakgrund av OHIMs partiella och slutliga avslag av det motanförla märket för samtliga varor och tjänster som anses liknande högtalare och högtalaranläggningar, kan EU-registreringen inte betraktas som ett hinder med hänvisning till kvarvarande varor.

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.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumärkeslagen, ett gemenskapsvarumärke.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser.

PRV gör följande bedömning

Inledningsvis vill PRV framhålla att frågor om bättre rätt till ett registrerat varumärke inte kan prövas vid det administrativa förfarandet hos PRV. Sådana frågor kan endast tas upp till prövning av allmän domstol, jfr 2 kap 21 och 22 §§ varumärkeslagen samt 13 kap 2 § rättegångsbalken.

Det sökta märket är nästintill identiskt med det motanfödda märket och märkeslikhet föreligger således.

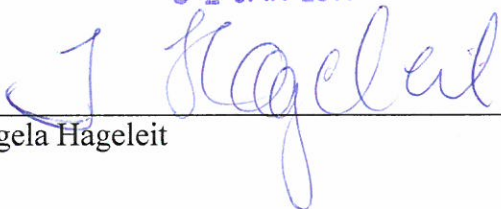
Vad sedan gäller varuslagslikheten finner PRV följande. De fotografiska och kinematografiska apparater och instrument som gemenskapsvarumärket omfattar i klass 9 är visserligen inte av samma art som de högtalare och högtalaranläggningar som denna ansökan avser. Varorna har emellertid en användningsmässig anknytning till varandra då apparater/instrument för ljud/bild i många fall används tillsammans med varandra. Varorna kan vidare ha samma omsättningskrets och distributionskanaler.

Vid en helhetsbedömning, särskilt med beaktande av märkenas likhet, finner PRV att de motstående märkena är förväxlingsbara.

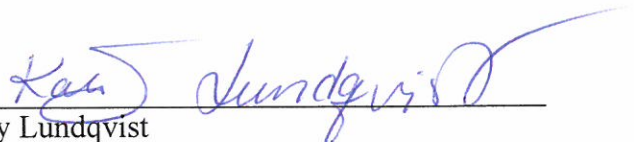
Hinder mot att registrera märket föreligger därmed för samtliga varor som ansökan avser.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska ansökan avslås i sin helhet.

Beslutat den 02 JAN 2014



Ingela Hägeleit



Katy Lundqvist

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.