

## AVSLAGSBESLUT

Varumärkesansökan nr 2013/06741  
Er referens: T41305094SE00

Zacco Sweden AB  
Box 5581  
114 85 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2014 -06- 02

### SÖKANDE

Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB  
194 86 Stockholm

### OMBUD

Zacco Sweden AB  
Box 5581  
114 85 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 O'BOY avseende följande varor:

Klass 30: Kakao, drickchoklad, kakao- och chokladbaserade drycker samt preparat för framställning av sådana drycker, choklad, praliner, icke-medicinska konfektyrer, särskilt socker- och chokladkonfekt, rån, kex, kakor, spannmål och näringspreparat tillverkade av spannmål, musli, spannmålskakor, spannmålssnacks, cornflakes, glass, desserter, frusen yoghurt, frysta sorbeter.

PRV har som hinder för märkets registrering anført att det sökta märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket OH BOY ! OBERTO med registreringsnummer 7452568, registrerat för följande varor och tjänster:

Klass 29: Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, frusna, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; 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; is.

Klass 43: Utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende.

Sökanden har i huvudsak anfört att de är innehavare av varumärkesregistrering nr 198002 för varumärket O'BOY samt att de genom en lång och omfattande användning även inarbetat varumärket på den svenska marknaden. Även om mellanliggande rättigheter kan utgöra ett registreringshinder måste det i detta fall beaktas att de är innehavare av en registrering för det nu aktuella varumärket. Sökanden anför även att även om inarbetning vanligtvis inte anses undanröja förväxlingsrisk måste dock inarbetning beaktas som en omständighet i vissa specifika situationer. Slutligen anförs att i detta fall torde varumärket O'BOY vara nästintill notoriskt känt i Sverige för de aktuella produkterna.

## 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. Om varu- eller tjänsteslagslikhet är för handen ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95 "Sabel", punkterna 22 och 23).

### *PRV gör följande bedömning*

De varor som det sökta märket avser i klass 30 innefattas i det motstående märkets varu-/tjänsteförteckning, även om de exakta formuleringarna till viss del skiljer sig. Varorna är identiska.

I visuellt och fonetiskt hänseende föreligger en likhet mellan lydelsen O'BOY som utgör det sökta märket och OH BOY som utgör en framträdande och särskiljande del i det tidigare märket, där OH BOY kan komma att uttalas på ett sätt som liknar det sökta märkesordet O'BOY. Vidare framkallar de motstående märkena associationer till det engelska uttrycket OH BOY som närmast översätts till *Jösses* !.

Som ovan nämnts finns en tydlig likhet mellan de motstående märkena. Även om det tidigare märket även innehåller ett utropstecken och OBERTO, distanserar detta inte märkena från varandra i sådan grad att de helhetsintryck som märkena ger skiljer sig åt. Mot denna bakgrund finner PRV att märkeslikhet föreligger de motstående märkena emellan.

Vid en helhetsbedömning finner PRV att märkena uppvisar sådana likheter att dessa är förväxlingsbara med avseende på samtliga varor som det sökta märket avser i klass 30.

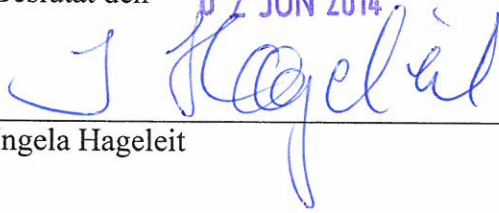
Hinder mot att registrera märket föreligger därmed med avseende på samtliga varor det sökta märket avser i klass 30.

Vad sökanden anfört om att bolaget har en tidigare rättsgrund genom inarbetning/sin tidigare varumärkesregistrering, saknar betydelse vid den nu aktuella prövningen, jfr RÅ 2006 ref 75, PIZZA PAPA JOHN'S).

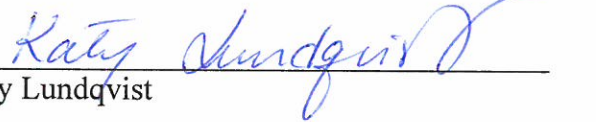
Mot bakgrund av det ovan anförda ska ansökan avslås i sin helhet.

Beslutat den

02 JUN 2014



Ingela Hageleit



Katy Lundqvist

### HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvärsrätten" på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha.

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **inom två (2) månader** från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.