

Varumärkesansökan nr 2012/04298

BRANN AB
Box 12246
102 26 Stockholm

SÖKANDE

The Smiley Company SPRL
Rue des trois arbres, 1180
BE-1180 Bruxelles
Belgien

OMBUD

BRANN AB
Box 12246
102 26 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2014 -09- 01

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 SMILEY, registrerat för kaffe, te, kakao och kaffeersättningar, klass 30.

PRV har som hinder för registrering anfört att det sökta märket är förväxlingsbart med nedanstående varumärken.

Varumärket SMILE med registreringsnummer 257518, registrerat för:

- 29: Samtliga varor.
- 30: Samtliga varor

Gemenskapsvarumärket SMILE med registreringsnummer 5423561, registrerat för:

- 30: Socker, ris, tapioka, sagogryn; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, glass; honung, sirap, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (kryddade smaktillsatser), kryddor; is.
- 32: Mineralvatten; dricksvatten; bordsvatten; kolsyrat vatten; källvatten; sodavatten; dricksvatten, vatten med tillsatser (alkoholfria drycker); lemonad; smaksatta drycker baserade på mineralvatten och frukt eller fruktextrakt; alkoholfria fruktdrycker; fruktdrycker och fruktjuicer; nektar; icke alkoholhaltiga drycker; safter och andra koncentrat för framställning av icke alkoholhaltiga drycker; Öl; blandningar av ljus och mörkt öl; alkoholfritt öl; öl med lägre kalori- och alkoholhalt; humledrycker; blandningar av öl och fruktsafter, fruktextrakt och/eller med fruktsmak; blandningar av öl och limonad eller apelsindryck; blandningar av öl och

alkoholfria drycker.

- 33:** Alkoholhaltiga drycker (ej öl).
- 39:** Tjänster avseende tappning, paketering och förvaring av drycker, särskilt alkoholfria drycker, mineralvatten, dricksvatten, vatten med tillsatser, bordsvatten, sodavatten, safter, blandningar av öl och safter, öl, blandningar, öl, alla sorters öl, alkoholhaltiga drycker.

Gemenskapsvarumärket SMILE med registreringsnummer 6788814, återgivet nedan utfört i gult och svart, registrerat för:

- 30:** Socker, ris, tapioka, sagogryn; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd; honung, sirap, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (kryddade smaktillsatser), kryddor; is.
- 32:** Öl; blandningar av ljus och mörkt öl; alkoholfritt öl; öl med lägre kalori- och alkoholhalt; humledrycker; blandningar av öl och fruktsafter, fruktextrakt och/eller med fruktsmak; shandy; blandningar av öl och alkoholfria drycker; mineralvatten; dricksvatten; bordsvatten; kolsyrat vatten; källvatten; sodavatten; lemonad; smaksatta drycker baserade på mineralvatten och frukt eller fruktextrakt; alkoholfria drycker av fruktjuicer; fruktdrycker och fruktjuicer; nektar; icke alkoholhaltiga drycker; safter och andra koncentrat för framställning av drycker; fruktdrycker och/eller fruktjuicer med tillsatt mjölk, mejeriprodukter eller mjölkdesserter; grönsakssaft och -drycker; alkoholfria grönsaksdrycker eller drycker med grönsakstillsatser; icke alkoholhaltiga jästa drycker.
- 33:** Alkoholhaltiga drycker (ej öl); rom; rom med mindre alkohol; drycker som övervägande innehåller rom; fruktdrycksblandningar med alkoholtillsatser; brännvin; brännvin; alkoholdrycker med frukt; destillerade pärondrycker, särskilt med Williamspäron; destillerade plommondrycker; destillerade enbärsdrycker; tjänster som ej kan hänföras till andra klasser; konjak, travarica; likörer och destillerade drycker med tillsatta fruktjuicer, grönsaker, örter, grönsaks- och örtextrakt och frukter; alkoholhaltiga jästa drycker.
- 39:** Tjänster avseende tappning, paketering och lagerhållning av drycker, särskilt öl, ölblandningar, öl, alla sorters öl, alkoholfria drycker, mineralvatten, dricksvatten, bordsvatten, läskedryck, safter, öl- och saftblandningar, alkoholdrycker.



Sökanden har bestridit att märkena är förväxlingsbara.

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:s BEDÖMNING

Inledningsvis konstaterar PRV det motanfödda märket med registreringsnummer 257518 inbegriper sådana varor som det sökta märket avser och varuslagsidentitet föreligger således. Det råder även likhet mellan de dryckesvaror i klass 32 som de motanfödda märkena med registreringsnummer 5423561 och 6788814 omfattar och samtliga varor som det sökta märket avser.

Vidare uppvisar de motstående märken sådana visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter att märkeslikhet föreligger.

Vid en helhetsbedömning är det sökta märket förväxlingsbart med de motanfödda varumärkena och hinder för registrering föreligger således.

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

Beslutat den 01 SEP 2014

Hans Nordlund

Hans Nordlund

Ingela Hageleit

Ingela Hageleit

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.