

Varumärkesansökan nr 2015/01254

Nordic Custom Support AB
Stenyxegatan 12
213 76 Malmö

SÖKANDE

Nordic Custom Support AB
Stenyxegatan 12
213 76 Malmö

BESLUT

Ärendet avser ansökan om registrering av följande varumärke:



Märket är utfört i blått.

- Klass 1: Kemikalier för industriell användning.
Klass 2: Färger för sprutmålning.

PRV har som hinder för märkets registrering anført att det sökta märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket NORDIC PRODUCTS (i figur) med registreringsnummer 9544883:



Märket utfört i blått och rött.

- Klass 1: Kemikalier för industriella ändamål; Kylmedel för fordonsmotorer, frostskyddsmedel, glykol, bromsvätskor, hydraulvätskor; Batterivatten (destillerat vatten); Kemiska tillsatser för oljor och motorbränsle; Kemikalier för färgtoning; Bindemedel, klister, lim, utom lim för pappersvaror inom kommun och kontor; Bilspackel; Lösnings- och separationsmedel, avfettningsmedel.
Klass 3: Tvättmedel och medel vid blötläggning; Rengörings-, poler-, skur- eller slipmedel; Tvålar, blekmedel; Rostlösningsmedel; Vätskor för glasrengöring; Deodoranter.
Klass 4: Industriella oljor och fetter, smörjmedel; Medel för absorbering, fuktning och bindning av damm; Bränsle, bränslemedel (inklusive tändvätska);

Belysningsmedel, belysningsolja; Motorbränsle och oljetillsatser, ej kemiska.

Sökanden har i huvudsak anfört att märket NORDIC PAINT har varit registrerat förr och då utgjorde märket inget hinder för registrering av gemenskapsvarumärket NORDIC PRODUCTS.

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.

Vid bedömningen av om varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mål C-39/97 "CANON", punkt 23).

Vid bedömningen av förväxlingsrisken föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som ska beaktas, däribland märkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser. Om ifrågavarande varor eller tjänster inte liknar varandra i särskilt hög grad kan detta kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra eller vice versa (se EU-domstolens dom i mål C-39/97 "CANON", punkt 17).

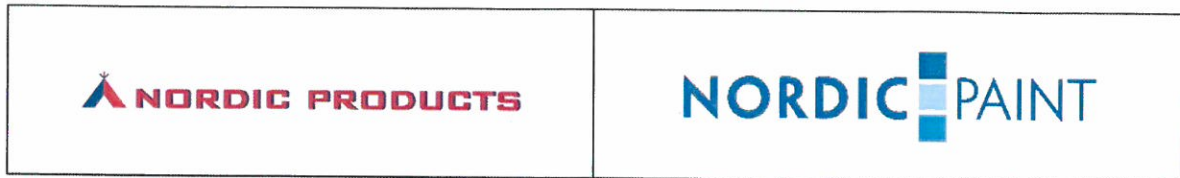
Om varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95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

Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden (EU-domstolens dom i mål C-342/97 "Lloyd Schuhfabrik Meyer", punkt 26).

PRV:s BEDÖMNING

De motstående märkena avser identiska varor i klass 1 i form av kemikalier för industriell användning (för industriella ändamål). Det föreligger även likhet mellan de varor som det sökta märket omfattar i klass 2, nämligen färger för sprutmålning och de varor som det motanfödda märket omfattar i klass 1, nämligen kemikalier för industriella ändamål, kemikalier för färgtoning.

De kännetecken som ska jämföras är följande:



Tidigare kännetecken

Sökandens märke

Det sökta märket innehåller lydelsen NORDIC PAINT och det äldre kännetecknet av lydelsen NORDIC PRODUCTS. Märkena är utförda i figur. Ordet NORDIC framstår i båda märkena likadant.

Det sökta märkets lydelse NORDIC PAINT betyder *nordisk målning, nordisk färg* (jfr Nordstedts Engelska – svenska ordbok, via Wordfinder, åtkomst 2015-08-05) och har inte särskiljningsförmåga i förhållande till de sökta varorna.

Ur ett fonetiskt hänseende råder det likhet märkena emellan, dock är märkena visuellt olika. Det finns däremot begreppsmässiga och konceptuella likheter mellan de motstående kännetecknen. Ordet NORDIC är det inledande och dominerande ordelementet i båda märkena som är mest minnesvärt för de potentiella konsumenter av varorna som märkena avser.

Att märkena innehåller figurativa inslag förtar inte denna likhet. I en köpsituation där konsumenten inte kan göra en direkt jämförelse utgår emellertid kunden från en minnesbild av varan och dess varumärke. Det kan då vara svårt att minnas exakt hur ett varumärke är sammansatt.

Vid en helhetsbedömning finner PRV att märkena uppvisar sådana likheter att dessa är förväxlingsbara med avseende på de varor där varuslagslikhet har konstaterats enligt ovan.

Hinder mot att registrera märket föreligger därmed.

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

Beslutat 2015-10-07

Katy Lundqvist

Monika Nowicka

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.