

AVSLAGSBESLUT

Varumärkesansökan nr 2012/06543
Er referens: V29576SE00/TJ

BRANN AB
Box 3690
103 59 Stockholm

SÖKANDE

Brown-Forman Polska Sp. z.o.o. a Polish limited company
ul. Postepu 21D
02-676 Warszawa
Polen

OMBUD

BRANN AB
Box 3690
103 59 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 MAXIMUS MAXIMUS VITAE EST MAXIMUS VITAE EST EXPORT VODKA, återgivet nedan, för alkoholhaltiga drycker; inkluderande destillerade spritdrycker, klass 33.

**MAXIMUS**

PRV har som hinder för märkets registrering tagit upp att märket är förväxlingsbart med märket MAXIMUS, återgivet nedan, som omfattas av den internationella registreringen med nummer 1108986 och som designerats EU och därigenom gäller i Sverige. Märket är registrerat för non-alcoholic beverages (except fruit drinks and fruit juices) i klass 32.



PRV har även tagit upp att märket är förväxlingsbart med EU-varumärket PRIOS MAXIMUS med registreringsnummer 2638559, registrerat för viner, klass 33.

Ni har i all väsentlig anförut att det inte föreligger någon varuslagslikhet efter begränsning i det motanförda märket MAXIMUS. Alkoholhaltiga drycker och den typ av icke alkoholhaltiga drycker som omfattas av det motanförda märket säljs via helt skilda kanaler i Sverige. Helhetsintrycket av respektive märke skiljer sig avsevärt. Någon förväxlingsbarhet föreligger därför inte. Vidare innehar sökanden en tidigare rättighet i form av EU-varumärket nr 000295279.

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 2 varumärkeslagen, en internationell varumärkesregistrering som fått giltighet i Sverige genom EU.

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).

PRV gör följande bedömning

Vad beträffar frågan om en tidigare rätt kan PRV konstatera att vid en officialprövning av ett ärende har PRV utgå ifrån att de i varumärkesregistren registrerade märkena är giltiga. Någon förnyad bedömning av om en äldre rättighet är hållbar eller inte ska därför inte göras.

Beträffande märkeslikheten finns det en betydande visuell och uttalsmässig likhet mellan det sökta märket och märket som omfattas av den internationella registreringen eftersom det tidigare märkets lydelse MAXIMUS är den dominerande lydelsen i det sökta märket och den benämning under vilken varorna kommer att efterfrågas. De figurativa utformningarna och övrig text i det sökta märket förmår inte distansera märkena i sådan grad att likheten förtas.

Vidare föreligger likhet mellan de sökta alkoholhaltiga dryckerna och de icke alkoholhaltiga drycker som det motanförda märket avser i klass 32. Varorna har liknande art och ändamål,

de kan tillhandahållas på samma försäljningsställen och ha samma tillverkare. Det är inte ovanligt att samma företag tillverkar både drycker med alkohol och alkoholfria varianter.

Även mellan det sökta märket och det tidigare märket PRIOS MAXIMUS föreligger en klar visuell och fonetisk likhet eftersom de innehar det gemensamma ordet MAXIMUS som är en särskiljande och framträdande del i märkena.

Det föreligger vidare varuslagsidentitet eftersom det motanförda märkets viner ingår i den bredare kategorin alkoholhaltiga drycker som det sökta märket omfattar.

Vid en helhetsbedömning är därför märkena förväxlingsbara.

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

Beslutat 2016-04-19

Katy Lundqvist

Sara Dahlberg

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.