



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 10 november 2010

PARTER

Klagande

ETRURIA GROUP AB, 556728-3444

Arbetargatan 29, 112 45 Stockholm

Ombud: GROTH & CO KB

Box 6107, 102 32 Stockholm

Motpart

Monsoon Accessorize Limited

Monsoon Building, 187 Harrow Road, W2 6NB London, Storbritannien

Ombud: Albihns.Zacco Sweden AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen ACCESSORA

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 18 mars 2009

angående vm.reg. nr 388.088, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten ändrar det överklagade beslutet på så sätt att registreringen av varumärket ACCESORA ska bestå såvitt avser varorna i klasserna 14, 18 och 25.

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-783 38 50	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

ETRURIA GROUP AB (Etruria) har i Patentbesvärslätten i första hand vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket ACCESSORA ska bestå med den varuförteckning som omfattas av det överklagade beslutet och i andra hand med en förteckning begränsad till varorna i klasserna 14, 18 och 25.

Monsoon Accessorize Limited (Monsoon) har bestritt ändring.

Etruria har till grund för sin talan hållit fast vid att bolagets varumärke ACCESSORA inte är förväxlingsbart med det motanförda gemenskapsvarumärket ACCESSORIZE enligt något av yrkandena.

Monsoon har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående varumärkena är förväxlingsbara.

Parterna har till utveckling av talan, utöver vad som upptagits i PRV:s beslut, anfört bl.a. följande.

Etruria

Ordet ACCESSORA är ett rent fantasiord och har således ingen språklig betydelse vare sig på engelska eller svenska. Kännetecknen skiljer sig klart från varandra visuellt och fonetiskt. Varumärket ACCESSORIZE är påfallande likt det engelska ordet accessories som på svenska betyder accessoarer. Ordet används även med ett engelskt uttal. Varumärket ACCESSORIZE besitter svag särskiljningsförmåga och har ett begränsat skyddsomfång för varor i klasserna 9, 14, 18 och 25 då ordet anspelar på accessoar.

Monsoon

De motstående märkena omfattar varor som är identiska. Varumärkena riktar sig till samma omsättningskrets och erbjuder konkurrerande produkter. Etruria använder sig av märket ACCESSORIZE genom att abonnerar på ACCESSORIZE som en s.k. Google Adword vilket ger till följd att en länk till hemsidan www.accessora.se kommer upp vid en

sökning på Google på sökordet ACCESSORIZE. Vid val av de av Google föreslagna sökorden krävs en aktiv handling av annonsören.

Märkena ACCESSORIZE och ACCESSORA uppvisar mycket stora likheter varför förväxlingsrisken är uppenbar. Både den visuella och fonetiska likheten är slående då de två varumärkena består av två långa ord som är identiska förutom ändelserna –IZE och –A. Båda varumärkena ger vidare upphov till samma associationer vilket än mer bidrar till att öka förväxlingsrisken.

Etruria

Vad beträffar Googles Adword ”accessorize” så kommer detta ord upp som ett likställt sökord med ”accessoarer”, eftersom detta är Googles eget sökord och inget som Etruria har beställt, vilket också belyser att ordet ”accessorize” har väldigt svag särskiljningsförmåga och förknippas starkt med accessoar.

DOMSKÄL

Patentbesvärslagen delar PRV:s bedömning att det föreligger varuslagslikhet mellan de varor i klasserna 3, 14, 18 och 25 som båda de motstående varumärkena omfattar.

Ordet accessorize förekommer i engelskan som transitivt verb i betydelsen förse med accessoarer (”to provide ... with ... accessories), se Oxford English Dictionary, OED Online, www.oed.com, hämtad den 1 november 2010. Monsoons varumärke ACCESSORIZE får därmed anses besitta svag känneteckenskraft och följaktligen, som PRV anför, ett begränsat skyddsomfång med avseende på de varor som kan utgöra accessoarer och som märket avser i klasserna 14, 18 och 25. Med avseende på varorna i klass 3 får märket anses besitta en starkare känneteckenskraft och därigenom, som verket också anför, ett större skyddsomfång.

Det finns, som PRV konstaterat, en stor likhet mellan de motstående märkena i det att båda märkena inleds med ACCESSOR, vilken likhet

framträder särskilt visuellt och begreppsmässigt. Märkena skiljer sig dock åt, som PRV konstaterat, genom ändelserna –IZE respektive –A.

Denna skillnad mellan märkena får anses vara tillräcklig för att Etrurias yngre varumärke inte ska vara förväxlingsbart med Monsoons äldre märke med avseende på vare sig varorna i klasserna 14, 18 eller 25, med hänsyn till det begränsade skyddsomfånget hos Monsoons varumärke för dessa varor. Skillnaden är emellertid inte tillräcklig för att distansera Etrurias varumärke från Monsoons märke med avseende på varorna i klass 3, för vilka det sistnämnda märket har ett större skyddsomfång. Med hänsyn till att Etruria i andra hand begränsat sitt märkes varuförteckning genom att stryka varorna i klass 3 ska överklagandet bifallas i enlighet med yrkandet i andra hand.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt adjungerade ledamoten Charlotte Dahl.
Enhälligt.