

Invändningsärende nr 2006/0019/0001

Registrering nr 376882

INVÄNDARE

Gerber Goldschmidt Group (UK) Limited
93 Newman Street
W1T 3EZ London, United Kingdom
Storbritannien

Exp. Patent- och registreringsverket

2009-03-31

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 5117
200 71 Malmö

INNEHAVARE

New Wave Group AB
Box 2129
442 02 Ytterby

OMBUD

CEGUMARK Aktiebolag
Box 53047
400 14 Göteborg

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser invändning mot varumärket CLIQUE, med registreringsnummer 376882, som lämnades in för registrering 2003-06-24 och som senare registrerades 2005-12-02. Märket är registrerat för läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror, särskilt plånböcker, portmonnäer, väskor, bagar, koffertar, portföljer, resegarderober, ryggsäckar, i klass 18 och kläder, fotbeklådnader, huvudbonader, i klass 25.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs. Som grund för yrkandet gör invändaren gällande att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens registrerade gemenskapsvarumärken CLICK, med registreringsnummer 2940716, vilket avser bländskyddande glasögon, bländskyddskrämer; solglasögon, i klass 9, ryggstöd, bälten för medicinska ändamål, i klass 10 och kläder; fotbeklådnader; huvudbonader; bälten, i klass 25, vars ansökan lämnades in 2002-11-21 och som senare registrerades 2008-07-22 samt CLICK, med registreringsnummer 3272416, vilket avser detalj- och grosshandel med kläder,

fotbeklädnader, huvudbonader, skyddskläder, skyddsskor och personlig skyddsutrustning, i klass 35, vars ansökan lämnades in 2003-07-16 och som senare registrerades 2004-11-18.

Till stöd för yrkandet anför invändaren i huvudsak följande. Gemenskapsvarumärket med registreringsnummer 2940716 avser varor i klass 25 som är identiska med de varor som omfattas av innehavarens märke. Mellan ordet CLIQUE och ordet CLICK torde det föreligga fonetisk identitet. Även visuellt företer de båda orden förväxlingsbar likhet.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och har i allt väsentligt anfört att det åberopade gemenskapsvarumärket med registreringsnummer 3272416 kan lämnas därhän då det inte omfattar några varor utan bara tjänster som inte finns i innehavarens registrering.

SKÄL

Enligt 7 § varumärkeslagen skall, vid avgörande av tvist om rätt till kännetecknen vilka är förväxlingsbara, företräde givas den som kan åberopa tidigare rättsgrund.

Av 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Enligt 6 § första stycket samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Avgörande vid besvarande om förväxlingsbarhet föreligger blir, i de fall varu- tjänsteslagslikheten kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan bedömas likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till om orden i de aktuella märkena besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas.

PRV gör följande bedömning

Inledningsvis konstaterar PRV att det av invändaren anförda gemenskapsvarumärket CLICK, med registreringsnummer 3272416, är registrerat efter en ansökan som inkommit till myndigheten 2003-07-16 medan innehavarens märke registrerats efter en ansökan som inkommit 2003-06-24. Innehavarens märke har således lämnats in i ett tidigare skede än det av invändaren anförda märket varför innehavarens märke har en tidigare rättsgrund än invändarens märke. Invändarens märke kan därmed inte utgöra något hinder mot innehavarens registrering eller dess fortsatta bestånd.

Vad sedan gäller innehavarens förväxlingsbarhet med invändarens anförda gemenskapsvarumärke CLICK, med registreringsnummer 2940716 anför PRV följande. Det kan konstateras att innehavarens märke omfattar varor av samma och liknande slag som de varor som omfattas av invändarens registrering. Varuslagsidentitet föreligger därmed. Vidare består innehavarens märke av lydelsen CLIQUE, som från engelskan kan översättas till klick eller koteri, som betyder mindre slutet sällskap med stark sammanhållning mot omvärlden

(jfr. Ne.se, åtkomst 090316) medan användarens märke består av lydelsen CLICK. Fonetiskt blir de båda lydelserna lika då båda kan uttalas "klick". Det är dock enbart de tre första bokstäverna i märkena som är lika medan ändelserna skiljer sig åt. Innehavarens märke är dessutom något längre och ändelsen i detta märke uttalas med en mjuk ton medan användarens märke uttalas hårdare och stumt. De båda märkena skiljer sig således åt såväl visuellt som associationsmässigt, då man främst torde associera ordet CLIQUE med "koteri". PRV finner att det inte föreligger någon märkeslikhet märkena emellan.

Innehavarens märke är därmed, vid en helhetsbedömning, inte förväxlingsbart med det av användaren anförda gemenskapsvarumärket CLICK, med registreringsnummer 2940716. Följaktligen utgör grunderna för invändningen inte något hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den

31 MAR 2009

David Leffler

Susanne Pettersson

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två månader från beslutets dag.