



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 29 april 2011

PARTER

Klagande

Gabrielle Studio, Inc
550 Seventh Avenue, NY 10018, New York, USA
Ombud: BRANN AB
Box 17192, 104 62 Stockholm

Motpart

KNJ

Ombud: Afsaneh Ghatan Bauer, Ghatan Bauer Advokatbyrå AB
Box 502, 114 11 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen by Kny

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 9 april 2009
angående vm.reg. nr 385.453, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

Gabrielle Studio, Inc har i Patentbesvärsrätten vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket by Kny ska upphävas.

KNJ har bestritt ändring.

Gabrielle Studio har till grund för sin talan hållit fast vid att märket by Kny är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärkena DKNY (nr. 142323), DK i figur (nr. 2283091), DKNY JEANS (nr. 1549070), DKNY DONNA KARAN NEW YORK i figur (nr. 3433331), DONNA KARAN NEW YORK (nr. 142356) och DKNY (nr. 2282879) samt de nationella varumärkena DKNY (vm.reg. 334237) och DONNA KARAN NEW YORK (vm.reg. 334238).

Bolaget har vidare hållit fast vid att de motanfödda varumärkena DKNY och DONNA KARAN NEW YORK är väl ansedda för bl.a. kläder och designverksamhet.

KNJ har till grund för sin talan hållit fast vid att hennes varumärke by Kny inte är förväxlingsbart med något av de motanfödda kännetecknen. Hon har vidare bestritt att kännetecknet DKNY är väl ansett med avseende på kläder.

Parterna har till utveckling av talan anfört bl.a. följande.

Gabrielle Studio

Förväxlingsbedömningen skall göras vid en helhetsbedömning och med beaktande av den bleknande minnesbilden. Prefixet by i det yngre märket är beskrivande och hänsvisar enbart till det efterföljande ordet Kny. Vid bedömningen av märkeslikhet ska suffixet Kny ställas mot DKNY. Vid denna bedömning skiljer enkom bokstaven D de aktuella kännetecknens dominerande från varandra. Ordet Kny återfinns i Svenska Akademien Ordbok vilken är en historisk ordbok. Ordet Kny och dess innebörd kan inte anses utgöra varken ett känt eller nyttjat ord i dagens Sverige. Den omständigheten att det yngre märket består av såväl versaler som gemener ska inte påverka den varumärkesrättsliga

bedömningen. Lika väl som bokstäverna i DKNY kan uttalas bokstav för bokstav kan bokstäverna i Kny uttalas K-N-Y. Det visuella intrycket av det yngre märket är mycket likt Gabrielle Studios gemenskapsregistreringar 142323, 2282879, 1549070, 3433331 samt den nationella registreringen 334237. Prefixet by hänvisar direkt till designen bakom det yngre märket på så vis att konsumenterna uppfattar att varorna i fråga är gjorda av Kny, dvs. KNJ. DKNY är en förkortning av DONNA KARAN NEW YORK. Donna Karan är designern bakom DKNY och DONNA KARAN NEW YORK. Både Gabrielle Studios välkända kännetecken och KNJ:s varumärke är således identiska till sin uppbyggnad. Såsom PRV anfört föreligger det tjänsteslagsidentitet och varuslagslikhet mellan de varor och tjänster som omfattas av de motstående märkena. Omsättningskretsen för märket by Kny sammanfaller med omsättningskretsen för Gabrielle Studios tidigare registrerade varumärken DKNY och DONNA KARAN NEW YORK.

DKNY och DONNA KARAN NEW YORK har sedan starten 1984 marknadsförts i stor omfattning i både dagspress, livsstilsmagasin och på olika Internetbaserade nätbutiker runt om i världen. Märkena har även i stor omfattning omnämnas i svenska artiklar och reportage såväl i lokala tidningar som rikstäckande sådana. Marknadsföringen har skett kontinuerligt och har rönt stora framgångar vilket bl.a. framgår av ingiven rapport från A C Nielsen utförd år 2006. Fysiska försäljningsställen har funnits i Sverige sedan 1997. Totalt finns 16 sådan försäljningsställen i Sverige. Utöver dessa försäljningsställen är DKNY och DONNA KARAN NEW YORK mycket eftertraktade i den nätbaserade handeln. En sökning på Google ger inte mindre än 12 600 000 träffar på DKNY. Sökningar på Internet visar att DKNY har omnämnts i svensk media och i svenska försäljningskanaler både regelbundet och i mycket stor omfattning. I samtliga artiklar och omnämningar framstår bolagets varumärken som väl kända. Märkena framstår därtill som väl ansedda i förhållande till de aktuella produkterna och tjänsterna.

KNJ

Såsom PRV anfört föreligger det inte varuslagslikhet mellan tjänster som det yngre märket avser och de varor och tjänster som registreringarna 334237 DKNY och 334238 DONNA KARAN NEW YORK omfattar. Huru-

vida två kännetecken är förväxlingsbara ska avgöras vid en helhetsbedömning. Detta innebär att ordet Kny inte ska betraktas separat från prefixet by utan märket ska betraktas i sin helhet. Som PRV funnit medför ledet by i det yngre märket att Kny uttalas som ett ord och inte bokstav för bokstav. Vad beträffar märket DKNY kan det inte uttalas som ett ord utan måste läsas bokstav för bokstav. Att det yngre märket skrivs med gemener förstärker ytterligare intrycket att det ska läsas som två ord. Två av de motanförda märkena DKNY JEANS och DKNY DONNA KARAN NEW YORK innehåller dessutom fler ord som ytterligare förstärker olikheten såväl fonetiskt som visuellt. Ordet Kny återfinns i Svenska Akademiens ordlista i tre betydelser bl.a. knysta, vina och tjuta. Kny är också det smeknamn som innehavaren använt både privat och professionellt under 20 års tid.

Beträffande den hävdade inarbetningen av de äldre kännetecknen kan framföras att enligt praxis medför ett erkännande av att ett äldre märke är känt inte en annan bedömning då helhetsintrycket av de motstående varumärkena är alltför olika för att det ska finnas risk för förväxling. By Kny skiljer sig från de äldre varumärkens genom visuella, fonetiska och begreppsmässiga skillnader. Således föreligger ingen förväxlingsrisk. Gabrielle Studio har heller inte visat tillräckligt stöd för att DKNY är väl ansett med avseende på kläder.

Gabrielle Studio har givit in viss bevisning i Patentbesvärsträtten.

DOMSKÅL

Av utredningen i målet framgår att Gabrielle Studios kännetecken DKNY använts under lång tid och i tämligen stor omfattning i Sverige med avseende på kläder. Den bevisning bolaget åberopat beträffande användningen av sitt kännetecken – sammanställningar av försäljningsintäkter, kostnader för marknadsföring, tidningsurklipp, Internetutdrag m.m. – ger dock inte tillräckligt stöd för att DKNY gjorts känt i Sverige på ett sådant sätt att dess känneteckenskraft förstärkts. Förväxlingsbedömningen ska därmed utgå från att de motanförda märkena har det skydd som varumärkesregistreringarna ger.

Så som PRV varit inne på föreligger det identitet med avseende på de cateringtjänster som såväl det yngre märket by Kny som det motanfödda varumärket DKNY (vm.reg. 2282879) omfattar i klass 43 respektive 42. Det föreligger vidare, som PRV konstaterat, likhet i varumärkesrättslig mening mellan exempelvis kläddesign i klass 42 som det yngre märket avser och kläder i klass 25 som bl.a. det motanfödda gemenskapsmärket DKNY (nr. 142323) omfattar.

Det yngre märket består av det engelska ordet by samt beteckningen Kny. De motanfödda äldre märkena består av bokstavskombinationen DKNY som får antas uttalas bokstav för bokstav. Oavsett om Kny kommer att uttalas som ett ord eller bokstav för bokstav föreligger det vid en helhetsbedömning tillräcklig distans till märkesordet DKNY för att de motstående kännetecknen inte ska anses förväxlingsbara.

Det yngre märket by Kny distanserar sig ytterligare i förhållande till Gabrielle Studios övriga åberopade varumärken DK, DKNY eller DKNY DONNA KARAN NEW YORK och är därmed inte heller förväxlingsbart med något av dessa.

Överklagandet kan på grund av det anförda inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt f. patenträttsrådet Ulf Hallin. Enhälligt.