



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 23 mars 2011

PARTER

Klagande

Odd Molly International AB

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

Motpart

TS Agency AB

Ombud: Advokatbyrån Gulliksson AB
Box 739, 220 07 Lund

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen ODD NOOAH i visst utförande

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 9 april 2009
angående vm.reg. nr 388.433, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet och häver registreringen av varumärket ODD NOOAH (vm.reg. nr 388.433).

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.

Odd Molly International AB har i Patentbesvärslagen vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket ODD NOOAH i visst utförande ska upphävas.

TS Agency AB har bestritt ändring.

Odd Molly International har till grund för sin talan hållit fast vid att ODD NOOAH i visst utförande är förväxlingsbart mellan de motanförla märkena bestående av eller innehållande ODD MOLLY. Bolaget har vidare hållit fast vid att kännetecknet ODD MOLLY är väl ansett.

TS Agency har till grund för sin talan hållit fast vid att dess varumärke inte är förväxlingsbart med ODD MOLLY samt att Odd Molly International inte visat att ODD MOLLY är väl ansett i den mening som avses i 6 § varumärkeslagen eller att kännetecknet har förvärvat utökad särskiljningsförlåga.

Parterna har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anförlt i huvudsak följande.

Odd Molly International

Både varuslagslikhet och märkeslikhet är för handen. Det föreligger såväl visuell som fonetisk likhet mellan märkena, dels genom att de inleds med ordet "odd" och dels genom att de båda förnamnen innehåller bokstaven "o". Det saknar relevans för bedömlingen av ett varumärkes särskiljningsförlåga huruvida modeskapare i allmänhet vill framställa sina produkter som udda och unika. Varumärket ODD MOLLY har erhållit registrering utan disclaimer för ordet "odd". I Sverige är ODD MOLLY dessutom det enda i klass 25 registrerade varumärket som innehåller ordet "odd". Denna del tillför varumärket distinktivitet och utgör en dominant och särskiljande del av ODD MOLLY. Det faktum att ODD NOOAH konstitueras av det inledande ordet "odd" följt av ett förnamn torde medföra risk för att konsumenter genom association förleds att tro att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan de båda märkena. Det finns hög risk att konsumenter får uppfattningen att ODD NOOAH

representerar Odd Molly Internationals herrkollektion. Därutöver innebär även det figurativa utförandet, att endast använda gemener, att ytterligare risk för förväxling föreligger. Det föreligger följaktligen stora likheter mellan de motstående märkena och risken för förväxling är påfallande.

ODD MOLLY är ett väl ansett och inarbetat varumärke i sin omsättningskrets och åtnjuter därmed ett större skyddsomfång. Odd Molly International investerar årligen stora summor i marknadsföring, mellan åren 2005 och 2009 ökade investeringskostnaderna från 689 000 kr till 16,5 miljoner kr. Bolagets produkter säljs på omkring 220 försäljningsställen i hela Sverige och där utöver på ytterligare 1270 försäljningsställen i 38 länder. Mellan åren 2005 och 2008 ökade omsättningen från cirka 12 miljoner kr till cirka 169 miljoner kr. Varumärket och bolaget har väckt stort massmedialt intresse och har synts frekvent i medierna, såväl i modetidningar som i dagspress. Varumärket har också tilldelats flera utmärkelser såsom tidningen Damernas Världs designpris "Guldknappen" och priset "Årets Grundare 2010". Vidare har för allmänheten kända personer som grundaren och den tidigare TV-aktuelle Per Holknekt samt supermodellen Helena Christensen omgärdat varumärket. En sökning på ODD MOLLY på Google ger cirka 539 000 träffar och en sökning i Bonniers Tidskrifters nätverk resulterar i 281 000 träffar.

TS Agency har medvetet valt sitt varumärke med utgångspunkt från ODD MOLLY, något som stöds av ett uttalande i pressen av den drivande bakom bolaget. TS Agency har därmed på ett otillbörligt sätt sökt knyta an till ODD MOLLY för att därigenom komma i åtnjutande av det renommé och den goodwill som tillkommer varumärket till följd av en stark position på marknaden. Därutöver kan TS Agencys användande av ODD NOOAH vara till förfång för ODD MOLLY:s särskiljningsförmåga och anseende.

TS Agency

Odd Molly International AB har inte visat att en betydande andel av den allmänhet som berörs av de produkter eller tjänster som bär kännetecknet känner till varumärket ODD MOLLY. En stor del av den bevisning som har åberopats avser tiden efter ingivandet av ansökan om varumärkes-

registrering av märket ODD NOOAH i visst utförande och en stor del har inte någon tidsangivelse överhuvudtaget. Bolaget kan inte vitsorda de uppgifter om marknadsföringskostnader som Odd Molly International har presenterat. Dessutom finns det inte något som talar för att vare sig marknadsföringskostnaderna eller omsättningen är kopplad till just varumärket ODD MOLLY. Det har inte heller visats att ODD MOLLY har blivit inarbetat eller fått utökad särskiljningsförmåga. Den inneboende särskiljningsförmågan för varumärket är liten. Det inledande ordet ska, som PRV anför, anses ha låg särskiljningsförmåga i förhållande till kläder och accessoarer eftersom klädtillverkare gärna framställer sina produkter som udda, avvikande och särskiljande i betydelsen unika. Kläder är ett av de viktigaste medlen för att uttrycka individualitet och det finns därför ett uppenbart frihållningsbehov för ordet ”odd” i förhållande till kläder. Även kombinationen ODD MOLLY ska anses ha låg särskiljningsförmåga eftersom den anspelar på hur en viss person, Molly, tycker om att klä sig. Märket är således en beskrivning av en fantasipersons stil och personlighet. Ordet ”odd” ska därför ges mindre betydelse vid bedömning av förväxlingsrisken. Eftersom det inte föreligger någon som helst likhet mellan de andra leden i märkena, skiljer de sig vid en helhetsbedömning åt i sådan grad att någon märkeslikhet inte kan anses vara för handen. I vart fall ska likheten anses vara mycket låg. Vid en sammantagen bedömning föreligger därmed inte någon förväxlingsrisk.

Odd Molly International har i Patentbesvärsmålet givit in ytterligare bevisning.

DOMSKÄL

Av utredningen i målet framgår att Odd Molly Internationals kännetecken innehållande eller bestående av märkesorden ODD MOLLY använts sedan i vart fall år 2005 med avseende på kläder. Den bevisning bolaget åberopat beträffande användningen av sitt kännetecken – sammanställningar av försäljningsintäkter, kostnader för marknadsföring etc., tidningsurklipp avseende reklamkampanjer, m.m. – ger dock inte tillräckligt stöd för att ODD MOLLY vid tillfället för ansökningsav varumärket ODD NOOAH i visst utförande gjorts känt i Sverige på ett sådant sätt att dess känneteckenskraft förstärkts.

Förväxlingsbedömningen ska därmed utgå från att ODD MOLLY har det skydd som varumärkesregistreringarna ger.

Såsom PRV anfört föreligger det identitet mellan de kläder i klass 25 som de motstående kännetecknen omfattar.

TS Agencys märke ODD NOOAH i visst utförande består av beteckningen ODD samt förnamnet NOOAH. Beteckningen ODD utläses närmast som det engelska ordet "odd" vilket i detta sammanhang kan översättas med udda, konstig etc. I varumärkesrättslig mening och för varuslaget kläder får beteckningen ODD anses besitta samma grad av särskiljningsförmåga som förnamnet NOOAH. Det är således hela begreppet ODD NOOAH som vid bedömningen av märkeslikhet ska jämföras med ODD MOLLY.

Eftersom båda märkena innehåller den inledande beteckningen ODD och består av lika långa tvåstaviga namn får det anses föreligga viss märkeslikhet. Denna märkeslikhet förstärks av det faktum att de motstående märkena är bildade på samma sätt nämligen med identiskt adjektiv följt av ett förnamn. I klädbranschen är det inte ovanligt att företag designar såväl herr- som damkläder. Det förekommer även att dessa förekommer under skilda namn. En konsument som kommer i kontakt med varor under märket ODD NOOAH i visst utförande kan därför förelidas tro att det utgör en herrlinje till ODD MOLLY och att det därför föreligger ett kommersiellt samband mellan de varor som tillandahålls under de båda märken. Vid en helhetsbedömning finner Patentbesvärslagen därför att de motstående märkena är förväxlingsbara. Överklagandet ska därför bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patentrådet Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, f. patentrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon Bergman. Enhälligt.