



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 28 september 2011

PARTER

Klagande

Peek & Cloppenburg KG
Berliner Allée 2, 402 12 Düsseldorf, Tyskland
Ombud: Advokatbyrån Gulliksson Aktiefbolag
Box 4171, 203 13 Malmö

Motpart

Hansen & Pedersen I/S
Gøteborgvej 15, Postboks 550, DK-9200 Aalborg SV, Danmark
Ombud: Kransell & Wennborg KB
Box 27834, 115 93 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen JACK'S

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 21 april 2010
angående vm.reg. nr 399.810, 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.

Peek & Cloppenburg KG (P&C) har i Patentbesvärsträtten vidhållit att registreringen av varumärket JACK'S ska bestå.

Hansen & Pedersen I/S (H&P) har bestritt ändring.

P&C har till grund för sin talan hållit fast vid att det yngre varumärket JACK'S med avseende på bl.a. kläder i klass 25 är förväxlingsbart med bolagets äldre gemenskapsmärke Jake*s likaledes omfattande kläder i klass 25.

H&P har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående varumärkena inte är förväxlingsbara.

Parterna har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande.

P&C

Märkena har fyra av fem bokstäver gemensamt, i samma ordning. Inledningen och slutet är helt identiska. Synintrycken av märkena ligger således mycket nära varandra. Huruvida märket skrivs med asterisk eller apostrof är avseende det visuella intrycket helt oväsentligt. I båda fallen finns tecknet på plats för att beteckna genitivformen av ett förnamn.

Vad gäller märkenas uttal är förväxlingsrisken uppenbar. Det är endast diftongen på A:et som skiljer märkena åt. Den svenska omsättningskretsen uttalar sannolikt märkena på engelska. Även vid ett svenskt uttal blir märkena mycket lika men på ett annat sätt.

De två märkena ger samma associationer, nämligen enstaviga engelska mansnamn. Namnen klingar lika för den likaledes i amerikansk kultur bevandrade svenske konsumenten. Bolagets märke har vidare en god särskiljningsförmåga för kläder.

Eftersom det råder varuslagsidentitet är de motstående märkena förväxlingsbara.

H&P

En asterisk används inte som en ersättning för en apostrof. Ett skäl till att bolaget valde en asterisk i stället för en apostrof var för att ytterligare förstärka distinktiviteten i märket. Märket Jake*s får följaktligen en mer fantasifull framtoning. De båda skrivtecknen * och ´ ligger på samma tangent och måste därmed vara mycket lätta att förväxla och i stort sett utbytbara. Det är vidare en klar visuell skillnad mellan bokstavskombinationerna ”ke” och ck”

Det föreligger vidare en stor fonetisk skillnad mellan märkena vid engelskt uttal. Vid ett normalt uttal på svenska uttalas Jake*s ”jakes” dvs. med två stavelser. JACK´S kan endast uttalas på ett sätt och är enstavigt. Hur märkena än uttalas är skillnaden uppenbar.

Det faktum att båda märkena har egna betydelser, dvs. att de utgör olika mansnamn, underlättar för en konsument att hålla dem isär. Vidare gäller att klädkonsumenterna idag är mycket märkesmedvetna och det torde knappast gå på ett ut om det står Jake*s eller JACK´S på kläderna.

När det gäller särskiljningsförmågan så har det äldre märket en normal distinktivitet.

DOMSKÅL

Patentbesvärslagen finner inte skäl att göra en annan bedömning än PRV. Överklagandet ska följaktligen avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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