



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 28 juni 2012

PARTER

Klagande

Cartier International A.G.

Hinterbergsstrasse 22, 6312 Steinhausen, Schweiz

Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

Motpart

HS

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen THE MUST DESIGN

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 8 april 2011

angående vm.reg. nr 407.225, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet och häver varumärkesregistreringen THE MUST DESIGN såvitt avser återförsäljartjänster avseende kläder, huvudbonader, väskor, smycken, varor av horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten och pärlemor i klass 35.

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.

Cartier International A.G. (Cartier), som numera är antecknad som innehavare av de motanförda varumärkena, har i Patentbesvärslätten vidhållit att det registrerade varumärket THE MUST DESIGN ska upphävas.

HS har bestritt ändring.

Cartier har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket THE MUST DESIGN är förväxlingsbart med de i PRV motanförda varumärkena bestående av eller innehållande märkesordet MUST. Bolaget har vidare hållit fast vid att bolagets kännetecken CARTIER är notoriskt och att en användning av det yngre varumärket skulle dra otillbörlig fördel av det väl kända varumärket CARTIER ingående i de båda motanförda registreringarna must de Cartier i visst utförande.

HS har till grund för sin talan hållit fast vid hennes varumärke inte är förväxlingsbart med de motstående varumärkena. Hon har vidare, som det får förstås, bestritt att kännetecknet CARTIER är väl ansett.

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

Cartier

PRV konstaterar riktigt att det föreligger överlappning vad gäller de varu- och tjänsteslag som de motstående märkena omfattar.

Det yngre märket THE MUST DESIGN utgörs av tre ord. Den dominerande och särskiljande beståndsdel utgörs av ordet MUST. Övriga ord i märket är rent beskaffenhetsangivande. Ordet MUST är identiskt med Cartiers äldre varumärken med lydelsen MUST och även identisk med den särskiljande lydelsen MUST i Cartiers övriga märken must de Cartier i visst utförande. Även om ordet har betydelseinnehåll på engelska är inte denna betydelse av ordet sådan att det är beskrivande eller ett rent värdeomdöme för de varor som är skyddade under Cartiers tidigare registreringar.

Att varumärket CARTIER är att betrakta som väl känt inom en betydande del av omsättningskretsen måste betraktas som notoriskt i Sverige. Det anseende och den renommé som varumärket CARTIER innehar för lyxprodukter som smycken och klockor i övre prissegment är sedan länge väl känt i Sverige. Varumärket CARTIER listas också på plats 70 i Interbrands lista över de 100 mest värdefulla varumärkena världen. Användningen av det yngre märket för återförsäljartjänster för produkter för vilka CARTIER är väl känt med högt renommé kan därmed dra otillbörlig fördel av det välkända varumärket CARTIER ingående i de motanförlorda varumärkena innehållande märkesorden must de Cartier.

HS

Det föreligger ingen likhet mellan de tjänster som hennes varumärke THE MUST DESIGN avser och de varor som de äldre varumärkena MUST och must de Cartier i visst utförande omfattar. Risken för förväxling är i stort sett obefintlig.

THE MUST DESIGN och must de Cartier i visst utförande har ett gemensamt ord "must". Det ordet kan inte bli föremål för ensamrätt eftersom ordet är så allmänt beskrivande. Ordet Cartier däremot är ett eget namn som förknippas med smycken och viss exklusivitet. Ordet "must" förknippas inte till must de Cartier utan med alla "måsten" och eventuellt även med en svensk dryck vid jul- eller påsktid.

Varumärket CARTIER är ett märke som varit väldigt känt länge, numera är märket känt i Sverige bland dem som är lite äldre och har varit med om märkets "gulddagar". Den yngre befolkningen (om de känner igen CARTIER) förknippar oftast märket med armbandsur. THE MUST DESIGN kommer inte att ha något med armbandsur att göra.

Cartier har givit in viss ytterligare utredning i målet.

DOMSKÄL

I målet föreligger inte någon utredning om hur omsättningskretsen uppfattar beteckningen MUST i de äldre varumärkena MUST och must de Cartier i visst utförande. Förväxlingsbedömningen ska således göras med utgångspunkt i den ursprungliga särskiljningsförmågan hos de motanfödda varumärkena MUST och must de Cartier i visst utförande.

Det föreligger likhet mellan de återförsäljartjänster avseende kläder, huvudbonader, väskor, smycken, varor av horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal bärnsten, pärlemor samt köksgeråd som det yngre varumärket THE MUST DESIGN avser i klass 35 och bl.a. de juvelerarvaror i klass 14, väskor i klass 18, köksgeråd i klass 21 och kläder i klass 25 som de motanfödda äldre varumärkena must de Cartier i visst utförande (vm. reg. nr 197125) respektive must de Cartier i visst utförande (vm. reg. nr 191846) omfattar.

Det föreligger vidare likhet mellan ovannämnda återförsäljartjänster som varumärket THE MUST DESIGN avser i klass 35 och de juvelerarvaror i klass 14 och väskor m. m. i klass 18. Som de motanfödda varumärkena MUST (vm. reg.nr 147950 respektive 143346) omfattar.

De båda motanfödda varumärkena must de Cartier i visst utförande (vm. reg. nr 191846 och 197125) domineras av det särskiljande märkesordet Cartier. Ordet must i märkena, som i sig får anses särskiljande i förhållande till de varor som omfattas av registreringarna, framstår närmast som en bestämning till huvudordet och varor tillhandahållna under märkena kommer troligen att efterfrågas under hela kännetecknet must de Cartier.

Även om märkesordet MUST, i de äldre varumärkena must de Cartier i visst utförande, har en särskiljande ställning i varumärket THE MUST DESIGN utgör det en bestämning till ordet DESIGN i det märket. Tjänster tillhandahållna under varumärket kommer därför sannolikt att efterfrågas under hela beteckningen THE MUST DESIGN. Vid en helhetsbedömning får det yngre varumärket THE MUST DESIGN anses skilja sig tillräckligt från de båda motstående märkena must de Cartier i visst utförande för att det inte ska föreligga någon risk för förväxling.

Beträffande vart och ett av de äldre varumärkena MUST (vm. reg. nr 143346 och 147950) ingår dessa i sin helhet som en dominerande och särskiljande beståndsdel i det yngre märket THE MUST DESIGN. Övriga delar medför inte att märkesordet MUST förlorar sin kännetecknande ställning i det yngre märket.

Varumärket THE MUST DESIGN är därmed vid en sammantagen bedömning förväxlingsbart med de båda motanförlorda varumärkena MUST såvitt avser återförsäljartjänster avseende kläder, huvudbonader, väskor, smycken, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten och pärlor i klass 35. Registreringen ska därmed hävas såvitt avser dessa varor.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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