



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 6 september 2013

PARTER

Klagande

Next Retail Limited

Desford Road, Enderby, Leicester, LE19 4AT, Storbritannien

Ombud: Zacco Sweden AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

Motpart

FJ

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen NEXT BIG BRAND

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 14 juni 2012
angående varumärkesregistrering nr 416.644, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet och häver
registreringen av varumärket NEXT BIG BRAND

LC

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.

Next Retail Limited har vidhållit att registreringen av varumärket NEXT BIG BRAND ska upphävas.

FJ har inte yttrat sig i Patentbesvärsträtten.

Next Retail Limited har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket NEXT BIG BRAND saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för konfektionskläder i klass 25. Märket är vidare förväxlingsbart med bolagets nationella varumärke NEXT (nr 383837) samt med gemenskapsmärket NEXT (nr 15594).

Bolaget har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande. Varumärket NEXT BIG BRAND kan uppfattas som ett rent kvalitetsangivande uttryck med funktionen att ge omsättningskretsen uppfattningen att varor sålda under märket är trendiga, prestigefyllda etc. Med hänsyn härtill fungerar varumärket inte som individualiseringsmedel för produkterna i fråga. Varumärket NEXT BIG BRAND kan alternativt uppfattas som "NEXT stort varumärke". NEXT blir följaktligen den enda särskiljande komponenten där BIG BRAND enbart syftar till att förstärka varumärket NEXT. Det föreligger därmed en klar risk att omsättningskretsen förväxlar de motstående märkena. Förväxlingsrisken ökar ytterligare om NEXT får en mera framträdande roll i märket t.ex. genom större bokstäver. Enligt vedertagen praxis är det dessutom vid förväxlingsbedömningen av betydelse om två varumärken inleds på samma sätt. Eftersom de motstående varumärkena avser identiska produkter ställs högre krav på att varumärkena skiljer sig åt.

Next Retail Limited är ett börsnoterat brittiskt företag som driver affärer under varumärket NEXT i ett 40-tal länder inklusive Sverige. Klädkedjan har 23 affärer i London och med tanke på det stora antal shoppingresor svenskar gör till

London är sannolikheten stor att NEXT är välkänt även i Sverige.

DOMSKÄL

Varumärket NEXT BIG BRAND avser konfektionskläder i klass 25. Märkesorden får anses knyta an till kläder genom att antyda att dessa kommer att bli särskilt eftersökta eller moderna. Sammansättningen kan emellertid inte anses vara direkt beskrivande för varorna eller ange någon väsentlig egenskap hos dessa, utan är snarare att betrakta som övervägande suggestivt och får därmed anses ha erforderlig särskiljningsförmåga.

Det föreligger identitet mellan de konfektionsvaror som såväl det yngre varumärket NEXT BIG BRAND som de äldre märkena NEXT avser i klass 25.

Med hänsyn till att det äldre kännetecknet NEXT, som i sin helhet ingår i det yngre märket, inte har bara en svag särskiljningsförmåga för de aktuella varorna, och till att detta märkesord även i det yngre märket är dominerande föreligger märkeslikhet. Vid en sammantagen bedömning är det yngre märket förväxlingsbart med de båda äldre märkena. Registreringen av varumärket NEXT BIG BRAND ska därför upphävas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och f. patenträttsrådet Ulf Hallin. Enhälligt.