



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 25 september 2014

PARTER

Klagande

ETAM (société par actions simplifiée)
57-59 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy, Frankrike
Ombud: Johanna Forsgren Israelsson
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm

Motpart

Undys AB, 556900-6900
Box 626, 451 23 Uddevalla

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen UNDYS

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 20 februari 2014
angående varumärkesregistrering nr 509.258, 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.

ETAM (société par actions simplifiée) har vidhållit att registreringen av varumärket UNDYS ska upphävas.

Undys AB har bestritt ändring.

ETAM har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket UNDYS är förväxlingsbart med bolagets internationella registrering UNDIZ (969416).

Undys AB har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående varumärkena inte är förväxlingsbara.

ETAM har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande. Vid köp av de aktuella produkterna noteras de varumärken som finns applicerade på respektive produkt. Dessutom noteras varumärket genom den marknadsföring som också sker av aktuella produkter. Om en etikett vid en hastig blick återger varumärket UNDYS eller UNDIZ torde inte vid alla tillfällen vara uppenbart för en konsument på grund av den lilla skillnad som finns mellan märkena. Det finns därför en uppenbar risk att det kommersiella ursprunget avseende de aktuella produkterna kan komma att förväxlas.

Såväl ordet UNDIZ som UNDYS kan uppfattas som misspelling av undies men det måste beaktas att ETAM:s varumärke UNDIZ har ansetts ha tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras för varuslag som bl.a. omfattar underkläder. Hade det ansetts som fonetiskt beskrivande hade det inte godkänts. Vid en helhetsbedömning är det yngre varumärket UNDYS förväxlingsbart med bolagets äldre märke UNDIZ.

Undys AB har till utveckling av talan anfört följande. UNDYS och UNDIZ är medvetna misspellings av ordet undies, ett beskrivande ord för underkläder. Skyddsomfånget för det äldre varumärket bör vara begränsat. Det finns en så pass stor visuell skillnad mellan märkena att de inte kan ses som förväxlingsbara.

DOMSKÄL

Patentbesvärslagen delar PRV:s bedömning att det föreligger delvis identitet och delvis likhet mellan de underkläder som det yngre varumärket UNDYS avser i klass 25 och de kläder och underkläder samt återförsäljartjänster av underkläder som det internationellt registrerade varumärket UNDIZ omfattar i klasserna 25 och 35.

Det äldre varumärket UNDIZ får anses vara en avsiktlig felstavning av det engelska ordet undies (underkläder). Skyddsomfånget för det äldre märket blir därmed begränsat.

Även det yngre varumärket UNDYS får anses vara en avsiktlig felstavning av det engelska ordet undies. Såväl det yngre som det äldre märket är fonetiskt lika och har samma begreppsmässiga innebörd. Visuellt skiljer sig det yngre märket från det äldre genom att de två sista bokstäverna är olika.

Med hänsyn till det snäva skyddsomfång som det äldre märket åtnjuter får, vid en helhetsbedömning, den visuella skillnaden mellan det yngre märket och det äldre anses vara tillräcklig för att risk för förväxling inte ska anses föreligga. Överklagandet ska därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent och f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski (skiljaktig, se prot.bil. A).

Adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski är skiljaktig vad avser helhetsbedömningen och anför.

Jag är ense med majoriteten fram till det stycket som börjar ”Även det yngre varumärket UNDYS får anses vara en avsiktlig felstavning av det engelska ordet undies”. Den efterföljande helhetsbedömningen bör enligt min mening lyda:

Även om särskiljningsförmåga i det äldre märket måste beaktas vid bedömningen av förväxlingsrisken är den endast en av de omständigheter som ska bedömas. Särskilt likheten mellan märkena och mellan varorna eller tjänsterna kan medföra att risk för förväxling finns även i fall där det äldre märket endast har låg särskiljningsförmåga (se Tribunalens dom i mål T-467/11 Colgate-Palmolive Company mot harmoniseringsbyrån p. 75 med hänvisning till tidigare domar). Enligt min mening är den visuella, fonetiska och konceptuella likheten mellan UNDIS och UNDYS sådan att det, med beaktande av likheten mellan varorna och tjänsterna som märkena avser, finns risk för förväxling. Detta trots att det äldre märket har låg särskiljningsförmåga och därmed ett snävt skyddsomfång. Överklagandet ska därför bifallas.