

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2004/0003/0001

Registrering nr 363854

INVÄNDARE

Zino Davidoff SA 5
Rue Faucigny CH-1700
Fribourg
Schweiz

Exp. Patent- och registreringsverket

2005 -09- 0 5

OMBUD

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB
Box 7701
103 95 Stockholm

INNEHAVARE

Salong Aberdeen och Eva Handelsbolag
Marumsgatan 13
532 32 Skara

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket Doff med reg nr 363854, registrerat för tvål, parfym, eteriska oljor, kosmetika och hårvårdpreparat i klass 3.

Invändaren gör gällande innehavarens varumärke är förväxlingsbart med dennes varumärken DAVIDOFF med reg nr 181156, ZINO DAVIDOFF med reg nr 244619, DAVIDOFF RELAX med reg nr 237600, DAVIDOFF COOL WATER med reg nr 237595, DAVIDOFF COOL WATER AQUATICS med reg nr 329260, de internationella registreringarna 518673 DAVIDOFF COOL WATER, 466964 DAVIDOFF, 467510 DAVIDOFF, 690934 DAVIDOFF GOOD LIFE samt EG-varumärkesregistreringen 0001564004 DAVIDOFF för bland annat varor i klass 3. Innehavarens märke DOFF är också registrerat för varor i klass 3. Varumärket DOFF ingår som helhet i de tidigare registrerade märkena DAVIDOFF och kan uppfattas som en förkortning av detsamma. Vid ett snabbt uttal och anblick på märkena är de lätta att förväxla såväl visuellt som auditivt. DAVIDOFF är registrerat i en stor del av världen och får vid det här laget anses vara så pass välkänt att det är att anse som väl ansett i enlighet med 6 § 2 st varumärkeslagen. Varumärket DOFF kan därmed komma att dra otillbörlig fördel av invändarens väl ansedda märke DAVIDOFF. Märket lanserades som parfymärke i Sverige 1989 och hör till ett av de populäraste parfymmärkena. Märket förekommer flitigt i annonser och säljs för mångmiljonbelopp.

Innehavaren av varumärket har ej bemött invändningen.

SKÅL

Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 6) och 9) varumärkeslagen, inte registreras om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan. Enligt 14 § första stycket 8) varumärkeslagen får ett varumärke inte heller registreras om det är förväxlingsbart med ett varumärke som omfattas av en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och som ligger före tiden för ansöknings.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecknen som huvudregel endast vara förväxlingsbara om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag. Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två varumärken skall avgöras efter en helhetsbedömning i vilken alla omständigheter av betydelse i det enskilda fallet skall beaktas. Bedömningen av märkes- och varuslagslikhet skall ske med hjälp av den s k produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikhet om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet skall vara för handen.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir, i det fall tjänsteslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till huruvida ord i de aktuella kännetecknen eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll. Man har även att beakta den potentielle konsumentens ofta avsaknad av reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående kännetecknen, varför det också måste tas hänsyn till att omsättningskretsens minnesbild av kännetecknen i normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid förväxlingsbedömningen mellan kännetecknen skall därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse.

Enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen stadgas att förväxlingsbarhet även kan åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller leda till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Trots varumärkeslagens nuvarande ordalydelse skall det i 6 § andra stycket förekommande begreppet "förväxlingsbarhet" inte tolkas som förväxlingsbarhet enligt huvudregeln i första stycket. Förväxlingsbarhet enligt andra stycket förutsätts nämligen vara för handen i varje fall då risk finns att användningen av ett yngre liknande märke kan lända det äldre märket till förfång eller eljest dra otillbörlig fördel av detsamma. En otillbörlig fördel får anses föreligga så snart ett yngre märke drar någon nytta av betydelse av det väl ansedda märkets goodwill.

Detta innebär i praktiken att samma höga grad på egentlig märkeslikhet inte skall upprätthållas vid tillämpningen av denna s k anseendeskyddsregel. För tillämplighet av denna regel krävs det dock ett visst mått av märkeslikhet, som i vart fall måste vara av den digniteten att den berörda allmänheten kan komma att förknippa märkena med varandra, utan att därför direkt förväxla desamma.

Vid fastställande av vad som utgör ett "väl ansett"-märke i varumärkeslagens mening är graden av kännedom om märket hos såväl allmänhet som omsättningskrets av stor vikt och i praktiken den enda objektivt avläsbara faktorn att ta i beaktande, trots att det aktuella

kriteriet är menat att vara kvalitativt, i den meningen att även andra goodwillskapande aspekter skall vägas in i begreppet. Huruvida ett märke är att betrakta som "väl ansett" eller inte kommer dock i praktiken att vara avhängigt nivån av kännedom om märket ifråga.

PRV gör följande bedömning.

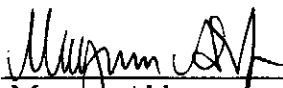
Inledningsvis kan konstateras att innehavarens märke och den av invändaren åberopade registreringen omfattar skydd för liknande varor. Därmed kan varuslagslikhet konstateras. Vad sedan gäller märkeslikhet består samtliga invändarens åberopade märken av det dominerande ordet DAVIDOFF, i vissa märken dock kombinerat med ytterligare ord och/eller en figur. Flera av invändarens märken skiljer sig även från innehavarens märke på så sätt att texten är utförd i sirlig skrivstil. Den ensamrätt som erhållits genom dessa varumärken omfattar således märket i denna utformning, inte enbart ordet DAVIDOFF i sig.

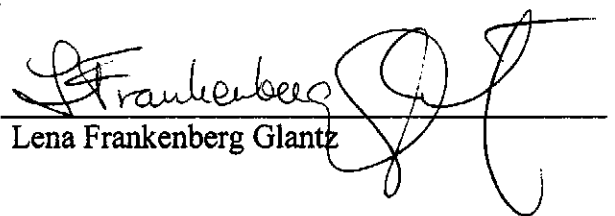
Innehavarens ordmärke DOFF ingår visserligen i sin helhet i invändarens varumärke. Någon märkeslikhet föreligger därmed. Invändarens märken och innehavarens märke skiljer sig trots detta både visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt åt. De motstående märkena företer därmed så stora skillnader att det saknas anledning att göra en närmare prövning enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen.

Vid en helhetsbedömning, i vilken även ingår risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan de motstående varumärkena, finner PRV att innehavarens märke och invändarens märken ej är att anse som förväxlingsbara.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den **05 SEP 2005**


Magnus Ahlgren


Lena Frankenberg Glantz

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två månader från beslutets dag.