

Invändningsärende nr 2004/0162/0001

Registrering nr 368841

INVÄNDARE

Diknah S.L.
Spanien

OMBUD

Dr Ludwig Brann Patentbyrå AB
Box 17192
104 62 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2005 -10- 1 3

INNEHAVARE

Mango Sport System S.R.L.
Via Garonna 16
42100 Reggio Emilia
Italien

OMBUD

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Box 10316
100 55 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen gäller varumärket MANGO nr 368841, avseende skyddshjälmarna för arbete, sport, fritid och gör-det-självt-ändamål, delar, tillbehör och reservdelar därtill, i klass 9.

Invändaren yrkar att registreringen hävs och har som grund härför anfört förväxlingsbarhet med dennes svenska registrering MANGO nr 357369 (märket i figur återgivet nedan) avseende kläder, fotbeklädnader och huvudbonader, i klass 25.

MANGO

(Registrering nr 357369)

Invändaren har härvid i allt väsentligt framfört att märkesidentitet samt varuslagslikhet föreligger mellan registreringarna. Därtill hävdar invändaren att dennes märke är väl ansett och att användning av innehavarens märke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det av invändarens åberopade märkets särskiljningsförmåga eller anseende.

Till styrkande av att invändarens märke skall betraktas som väl ansett har ärendet tillförts kopior av fakturor från tiden november 1997 till mars 1999 samt utdrag från den svenska vinter- respektive höstkatalogen för 1999.

Invändaren har vidare – i allt väsentligt – anfört följande. Den första MANGO butiken öppnades i Barcelona 1984. År 1992 hade man drygt 100 butiker i Spanien och den internationella expansionen inleddes. 1997 är den internationella försäljningen större än den inhemska och 1998 blir MANGO Spaniens näst största exportör inom textilsektorn. Det finns idag över 700 Mango butiker i 73 länder på alla kontinenterna. MANGO är idag ett varumärke för kläder med en hög grad av kännedom över hela världen och har använts i Sverige i vart fall sedan 1997. Under perioden som föregick Mango Sports ansökan uppgick omsättningen i Sverige till € 49 000 under 1997, € 430 000 under 1998 och € 444 000 under de tre första kvartalen 1999.

Innehavaren av varumärket har å sin sida bestridit grunderna för invändningen och har härvid i allt väsentligt framfört att det inte råder någon varuslagslikhet mellan de aktuella registreringarna samt att viss visuell skillnad råder mellan märkena. Innehavaren påtalar vidare att invändarens märke i förevarande sammanhang inte kan anses som väl ansett.

SKÄL

Av 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

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

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir, i de fall varuslagslikhet 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 på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det också måste beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden. Vid förväxlingsbedömningen mellan märken 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 kan förväxlingsbarhet även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande

kännetecknen skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Förväxlingsbarhet enligt andra stycket förutsätts 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. 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 ofta 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 goodwill-skapande 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.

Vid förväxlingsbedömningen skall emellertid samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet beaktas, varvid graden av kännedom på marknaden om de aktuella märkena spelar en central roll. Det skall även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke skall utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

PRV gör här följande bedömning.

Vad det gäller märkeslikheten kan konstateras att märkena i de här motstående registreringarna till sina lydelse är identiska. Ur ett visuellt perspektiv framträder vissa mindre figurativa skillnader, då innehavarens kännetecken utgörs av ett rent ordmärke, medan användarens märke är utfört i visst typsnitt. Sedda som helheter får emellertid påtaglig märkeslikhet anses råda, då de båda märkena utläses på samma sätt och därmed även kunna ge upphov till samma associationer.

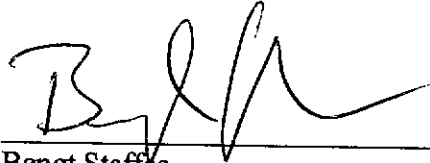
Vad det sedan gäller varuslagslikheten finner PRV att det inte får sägas råda någon varuslagslikhet mellan den aktuella skyddsutrustningen och de varor som omfattas av användarens registrering, då varorna fyller helt olika funktion och typiskt sett inte har någon naturlig koppling.

Det kan av det material som förebragts i ärendet inte på något sätt utläsas att märket MANGO i Sverige skulle vara notoriskt känt eller ens vilken grad av kännedom märket åtnjuter i riket. De presenterade omsättningssiffrorna får i sammanhanget anses som ringa. Av handlingarna framgår heller inte om kännetecknet ifråga eljest besitter några egenskaper som konstituerar ett väl ansett märke i lagens mening. Av detta följer att ej heller 6 § andra stycket varumärkeslagen blir tillämpligt i förevarande fall. Mot bakgrund av vad som sagts ovan befinnes det av användaren åberopade kännetecknet inte vara förväxlingsbart med innehavarens dito. Därmed utgör invändningen inte något hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat 13 OKT 2005



Tom Kronhöffer



Bengt Staffas

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 beslutsdagen.