

Invändningsärende nr 2004/0054/0001

Registrering nr 365436

INVÄNDARE

We Rock AB
Midskogsgränd 5
115 43 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2006 -03- 31

OMBUD

MAQS Law Firm Advokatbyrå Kommanditbolag
Box 7009
103 86 Stockholm

INNEHAVARE

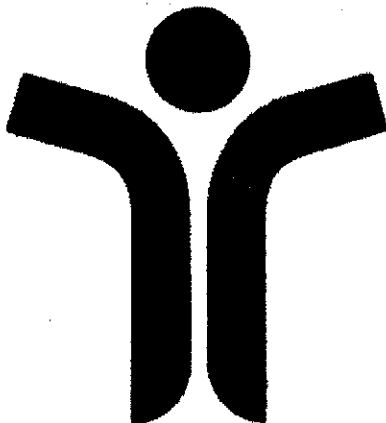
Charbel Nader
Box 1002
101 38 Stockholm

BESLUT

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

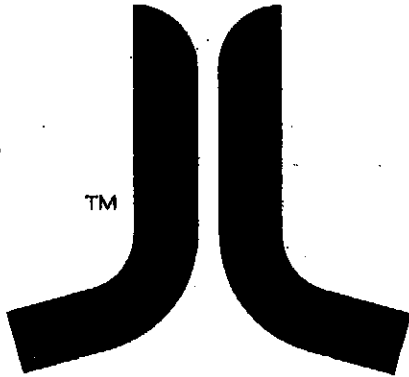
ÄRENDET

Invändningen avser varumärke med registreringsnummer 365436, i figur återgivet nedan, som registrerats för kläder i klass 25.



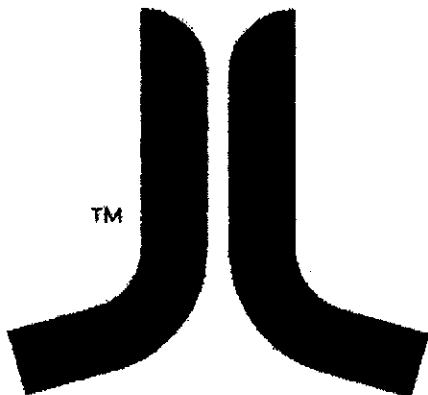
Innehavarens varumärke med registreringsnummer 365436

Invändaren gör gällande att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 2346765, i figur återgivet nedan, avseende bland annat kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, i klass 25 samt gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser, i klass 28.



Invändarens gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 2346765

Vidare gör invändaren gällande att innehavarens märke är förväxlingsbart med dennes varumärke med registreringsnummer 338790, avseende bland annat kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, i klass 25 samt gymnastik- och sportartiklar, ingående i klassen, i klass 28.



Invändarens varumärke med registreringsnummer 338790

Till sitt stöd anför invändaren i allt väsentligt följande. Invändaren är ett konfektionsföretag med ett flertal väl inarbetade varumärken. Genom omfattande marknadsföringsinsatser har varukännetecknen gjorts kända på den svenska marknaden. Bakom valet av varumärken ligger en väl utmejslad strategi. På varumärken och i marknadsföring används bland annat varumärket We, figurvarumärket med registreringsnummer 338790, internt benämnd "ikonen" samt varumärket We+figur. Samtliga av dessa kännetecken är mycket viktiga redskap i företagets marknadsföring och förmedlar den speciella kultur som kännetecknar företaget. Vid en jämförelse mellan innehavarens märke och varumärket med registreringsnummer 338790 (ikonen) framgår det med all önskvärd tydlighet att ikonen

använts som förebild vid framtagningen av designen. Den grafiska designen samt det inbördes förhållandet mellan momenten i de motstående figurerna är identiskt. Det framstår som helt osannolikt att sökanden skapat den aktuella designen självständigt. Utformningen är istället ett försök att profitera på de investeringar och det uppmärksamhetsvärde som invändaren skapat kring sina varumärken. Det förhållande att innehavaren lagt till en cirkel förtar inte risken för förväxling. Då innehavaren kopierat figuren i invändarens varumärkesrättigheter är risken stor att allmänheten då den konfronteras med respektive varumärke tror att det finns ett ekonomiskt samband mellan företagen. Den kategori varor som nu är ifråga inhandlas ofta impulsmässigt utan noggrannare övervägande vilket spär på risken för förväxling. Invändaren har sålt kläder under de åberopade varumärkena sedan år 1999. Försäljning av kläder med märket sker förutom i tre egna butiker i Stockholmsområdet i mer än 70 butiker runtom i landet. Sammantaget är de åberopade varumärkena att anse som väl ansedda. En användning av innehavarens varumärke skulle medföra förfång för invändaren på grund av att allmänheten skulle vilseledas om det kommersiella ursprunget. Vidare skulle en användning av innehavarens märke även dra nytta av den goodwill som är knuten till invändarens varumärken.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Homeboy är en förening som innehavaren startat och utvecklat med ett koncept som bygger på stark värdegemenskap och att skapa en livsstil kring ungdomskulturen. Inspirationen och designen av kollektionerna föddes genom kampen mot auktoritet och maktmissbruk. Det är med ett "me, myself and I"-tänkande som olika logotyper designas. Innehavarens användningsområde är ett helt annat än invändarens. Marknadsföringen sker genom egen årlig festival, egna butiker, på Internet och genom egen tidsskrift.

SKÄL

Av 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras bl.a. om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs. Enligt punkten 9, samma lagrum, får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

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

En av förutsättningarna för att ett märke skall åtnjuta skydd är således att det är väl ansett här i landet. En viktig faktor är därför vilken kännedom allmänheten har om varumärket. Ett väl ansett märke skall vara känt hos en betydande del av den allmänhet som berörs av de varor som täcks av varumärket. Vid bedömningen av huruvida ett märke drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det väl ansedda varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende skall en helhetsbedömning göras. Alla omständigheter av betydelse i ärendet skall beaktas och något krav på att skada verkligen skett finns inte. Otillbörlig fördel av ett varumärkes anseende är uppfyllt i de fall det yngre märket på ett obefogat sätt kan tänkas dra nytta av det väl ansedda varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende. Det kan exempelvis ske genom snyltning vid marknadsföring, eller vid saluhållande under liknande namn eller förpackning. Förfång konstateras när användandet av varor och tjänster under det yngre märket leder till skada för det väl ansedda varumärket. Det kan t.ex. ske om allmänheten som

vilsleeds om det kommersiella ursprunget börjar misstro det väl ansedda varumärkets egenskaper.

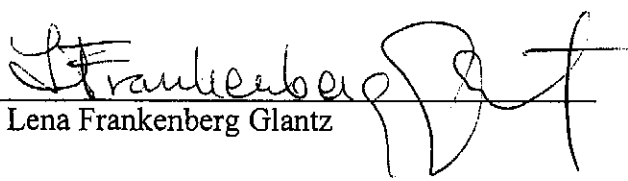
PRV gör följande bedömning.

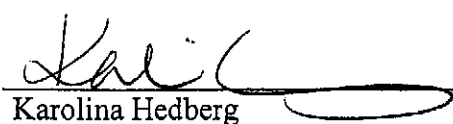
Inledningsvis konstateras att innehavarens märke och användarens åberopade varumärke samt gemenskapsvarumärke omfattar skydd för varor av samma slag och att det därmed råder varuslagslikhet. Vad gäller de motstående märkenas likhet konstateras att användarens märken utgörs av en figur som förekommer i en omvänd position i innehavarens märke. Därtill tillkommer i innehavarens märke en ifylld cirkel placerad ovanpå. Innehavarens märke associerar därmed till en stiliserad människofigur och användarens åberopade kännetecken medför närmast inga specifika associationer. Då de motstående märkena skiljer sig åt på nämnda sätt föreligger inte märkeslikhet. Vid en samlad bedömning finner PRV att märkena inte är förväxlingsbara.

Vad gäller frågan om hinder föreligger enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen konstateras att användaren inte har inkommit med något material till styrkande av att de åberopade kännetecknen är kända inom en betydande del av omsättningskretsen. Inte heller kan kännetecknen utan vidare betraktas som notoriskt välkända. Det saknas därmed möjlighet att pröva huruvida innehavarens märke drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för de kännetecknen som användaren åberopat som väl ansedda varumärken.

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

Beslutat den 31 MAR 2006


Lena Frankenberg Glantz


Karolina Hedberg

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.