

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

Invändningsärende nr 2004/0140/0001

Registrering nr 368237

INVÄNDARE

BONITA Gefühl für Mode GmbH & Co
Kesseldorfer Rott 39
46499 Hamminkeln
Tyskland

OMBUD

Wistrand Advokatbyrå
Att: Jesper Sundström
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

INNEHAVARE

Visite LLD Kommanditbolag
Helgarögränd 4
125 42 Älvsjö

Exp. Patent- och registreringsverket
2006-06-12

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 368237 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser invändning mot registrering av varumärket VISITE med reg nr 368237, registrerat den 20 augusti 2004 för skinn- och pälskläder, i klass 25.

Invändaren yrkar att varumärkesregistreringen skall hävas och har som grund härför anfört att den nu aktuella registreringen är förväxlingsbar med invändarens äldre gemenskapsvarumärke VISITA med reg nr 002075299, som är registrerat för bland annat ytterkläder för kvinnor, huvudbonader och halsdukar, i klass 25. De båda kännetecknen företer vid en jämförelse näst intill samma utseendemässiga, uttalsmässiga och associationsmässiga intryck. Skillnaden i sista bokstav är inte tillräcklig för att utesluta förväxlingsrisk.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunden för invändningen och bland annat anfört följande. Orden VISITE och VISITA är inte så utseendemässigt lika att det finns en risk för förväxling. Det är en avgörande intrycksmässig skillnad mellan bokstaven A och bokstaven E. Även uttalsmässigt skiljer sig de båda märkena. I de språk där bokstaven -E i slutet av ord är stumt skiljer sig märkena betydligt. Med endast förändring av en bokstav blir ord exklusivt i förhållande till alla andra ord. Vi människor är vana att särskilja ord med små inbördes skillnader och ingenting talar för att ordvarumärken är svårare att särskilja än andra ord.

SKÄL

Av 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen följer att ett varumärke inte får registreras bland annat om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan. Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecknen som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag.

Vid en bedömning av varukänneteckens förväxlingsbarhet skall en helhetsbedömning göras av märkes- och varuslagslikheten, 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 en förväxlingsbarhet skall vara för handen.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir således, 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 har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid beaktas risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför måste tas hänsyn till 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.

Det skall även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ettärke skall utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

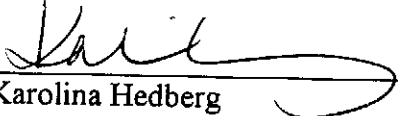
PRV gör följande bedömning.

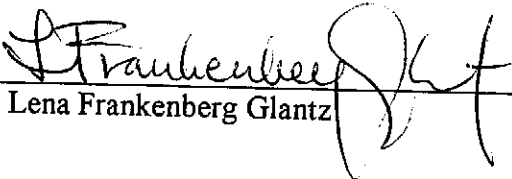
Inledningsvis kan konstateras att de motstående märkena avser varor som är av samma slag, nämligen kläder. Varuslagslikhet kan således fastslås.

Vad gäller märkeslikheten består innehavarens märke av ordet VISITE och användarens märke av ordet VISITA. Märkena är därvid närmast identiska, så när som på den avslutande bokstaven. Därtill ger de motstående kännetecknen samma associationer, då VISITE är den franska formen av "besök, visit" (Norstedts fransk-svenska ordbok, 1991) och VISITA dess spanska motsvarighet (Norstedts spansk-svenska ordbok, 2002). Orden besitter i sig god särskiljningsförmåga för de varor som kännetecknen omfattar. Vid en helhetsbedömning finner PRV därmed att innehavarens märke och användarens gemenskapsvarumärke är förväxlingsbara.

Följaktligen utgör grunden för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat den 12 JUN 2006


Karolina Hedberg


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.