

Invändningsärende nr 2006/0025/0001

Registrering nr 377136

INVÄNDARE

Pak's Trading Europe B.V.
Confectie Centrum, Koninginwilhelminaplein 13
Amsterdam
Nederländerna

OMBUD

Albihns Stockholm Aktiebolag
Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

New Wave Group SA
Case Postale 3171
CH-2001 Neuchatel
Schweiz

OMBUD

CEGUMARK AB
Box 53047
400 14 Göteborg

Exp. Patent- och registreringsverket
2007-03-06

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) ^{upphäver registreringen} avslår ~~avslår~~ ^{första} invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § ^{andra} stycket varumärkeslagen (1960:644).

Rättas i enl
med 26§ FbruL.
070306 *Ullstedt*

ÄRENDET

Ärendet avser invändning mot varumärke med registreringsnummer 377136, i figur återgivet nedan, för kläder, fotbeklädnader och huvudbonader, i klass 25.



Innehavarens varumärke med registreringsnummer 377136.

Invändaren yrkar att registreringen skall upphävas och anför att märket är förväxlingsbart med det svenska varumärket VINCISTAR med registreringsnummer 219581, i figur återgivet nedan, avseende vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser, i klass 24, samtliga varor, i klass 25 samt gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser, i klass 28. Märket är registrerat i ett flertal länder och bland annat som gemenskapsvarumärke, med invändarens dotterbolag Bonamitex International Holding B.V. som antecknad innehavare, med registreringsnummer 2977098 avseende bl.a. läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror, i klass 18, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, i klass 25 samt gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser, i klass 28. Invändaren har vidare ifrågasatt om innehavarens märke har erforderlig särskiljningsförmåga.



Det av invändaren åberopade varumärket med registreringsnummer 219581.



Det av innehavaren åberopade gemenskapsvarumärket med registreringsnummer 2977098.

Invändaren har vidare i huvudsak anført följande. Det råder varuslagslikhet mellan de motstående märkena. Invändaren har använt sitt märke i decennier över hela världen, tillsammans med sin slogan "VINCISTAR – the spirit of peace and victory". Verksamheten startade redan år 1980.

Den svenska registreringen har prioritet från den 6 augusti 1986. I Sverige har märket använts på bl.a. skinnjackor av mycket hög kvalitet, sålda hos butikskedjan Gulins. Innehavarens märke utgörs endast av en förenkling av invändarens tidigare varumärke. De åtta stjärnorna och de markerade ränderna över fingrarna och handflatan har avlägsnats. De motstående märkena ger samma helhetsintryck. Invändarens dotterbolag är innehavare av en helsvart variant. Märket företer stora likheter med det märke mot vilken invändningen görs. Det kan också konstateras att gemenskapsvarumärket inte innehåller några ord eller stjärnor och att såväl innehavarens som invändarens märken företer en hand, där tummen och

lillfinger- och ringfinger vikts in mot handflatan medan pek- och långfinger hålls upp. Att användarens märken har ett mer modernistiskt stiliserat utseende än innehavarens märke innebär inte att förväxlingsrisken undviks.

Invändaren ifrågasätter vidare om innehavarens märke har erforderlig särskiljningsförmåga. Handgesten för fred, "V-tecknet", började göras av amerikanska soldater under slutet av andra världskriget. Den bokstav, "V", som bildas genom gesten stod för "Victory" och ristades ofta på murar och hus runt om i Europa som en symbol för ockupationsmakterna. Tecknet användes flitigt under 1960- och 1970-talet som en symbol för seger, fred och sanning. Det märke som sökts skyddat av innehavaren utgör en ordinär utformning av V-tecknet och skiljer sig inte nämnvärt från den utformning som används som standard för tecknet i Apple Macintosh Adobe Illustrator 5.5 i Nederländerna.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Till att börja med hänvisas till innehavarens mer än tio år gamla varumärke med registreringsnummer 301915. Som framgår är det nu aktuella varumärket med registreringsnummer 377136 endast en liten modernisering av varumärket med registreringsnummer 301915. Man ser genast att användarens märke är ett kombinerat ord- och figurmärke medan innehavarens märke är ett rent figurmärke. Ljudmässigt finns således ingen teoretisk möjlighet att förväxla märkena och ordet VINCISTAR är mycket dominerande i märket. Det synmässiga intrycket av respektive märke visar att innehavarens märke består av en hand som knutits på ett sätt såsom en hand rent fysiologiskt kan knytas medan användarens märke knutits på ett helt onaturligt sätt då ingen borde kunna böja sina fingrar på det sätt som visas. Vidare består användarens märke av åtta stjärnor samt ett antal ränder vilket gör att en betraktare genast och ofelbart associerar till amerikanska flaggan. Dessa detaljer saknas helt i innehavarens märke. Att innehavarens varumärke besitter särskiljningsförmåga framgår med all tydlighet av den tidigare registreringen och att märket i verkligheten fungerat och alltjämt fungerar som varumärke. Att ett "handmärke" finns med i ett datorprogram i Nederländerna måste rimligen fullkomligt sakna betydelse.



Innehavarens varumärke med registreringsnummer 301915.

SKÅL

Ett varumärke får enligt 13 § varumärkeslagen registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga.

I 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen anges att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Enligt 14 § första stycket punkten 9 får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

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 märkenas visuella likhet. Hänsyn skall även tas till huruvida figurer i de aktuella kännetecknen eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande innehåll. Man har även att beakta den potentielle konsumentens ofta avsaknad av reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående kännetecken, 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.

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

Inledningsvis vill PRV framhålla att fråga om bättre rätt och förfoganderätt till ett varumärke inte kan prövas i administrativ ordning, utan kan endast prövas vid allmän domstol, jfr 44 § varumärkeslagen. Däremot har PRV att pröva om innehavaren haft rätt att registrera varumärket.

PRV gör följande bedömning.

Det aktuella märket utgörs av en hand som gör tecknet för victory. Märket är därmed inte på något sätt beskrivande för de varor som registreringen omfattar varför PRV:s bedömning är att märket innehar särskiljningsförmåga.

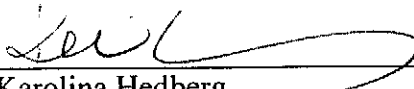
Vad gäller frågan om förväxling konstaterar PRV följande. Det föreligger varuslagslikhet mellan innehavarens märke och invändarens åberopade nationella varumärke och gemenskapsvarumärke. Innehavarens märke består, som tidigare nämnts, av en hand som gör tecknet för victory. Figuren i invändarens åberopade märken utför samma gest. Till skillnad från innehavarens märke som består av en svart hand så föreställer emellertid det nationella varumärket en vit hand eller handske. Invändarens nationella varumärke innehåller därtill texten Vincistar samt ett flertal stjärnor som ytterligare distanserar märkena från varandra. Sammantaget föreligger inte märkeslikhet mellan innehavarens märke och invändarens nationella varumärke. Vid en helhetsbedömning konstateras att märkena inte är förväxlingsbara. Innehavarens märke uppvisar å andra sidan stor visuell likhet med invändarens gemenskapsvarumärke då båda märkena utgörs av en svart hand som utför tecknet för victory. Med beaktande av att omsättningskretsen minnesbild av kännetecknen i normalfallet kommer att blekna med tiden bedöms märkeslikhet föreligga. Vid en samlad

bedömning konstateras därmed att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens åberopade gemenskapsvarumärke.

Följaktligen utgör invändningen hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Registreringen skall därmed upphävas.

Beslutat den 02 MAR 2007


Ulrika Axelsson


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.