

Invändningsärende nr 2007/0021/0001

Registrering nr 385328

INVÄNDARE

Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street
Burbank, CA 91521
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Albihns AB
Box 4289
203 14 Malmö

2008 -07- 04

INNEHAVARE

Lönigavägar 11
214 49 Malmö

214 49 Malmö

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 385328 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket DESPERATE HOUSEGUYS, med registreringsnummer 385328, registrerat för underhållning i form av discjockeytjänster, i klass 41.

Invändaren har yrkat att registrering 385328 skall upphävas och har som grund för invändningen anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket DESPERATE HOUSEWIVES, med registreringsnummer 004575981, registrerat bland annat för utbildnings- och underhållningstjänster; anordnande av handledning/instruktion; sport- och idrottsaktiviteter, och kulturverksamhet, i klass 41.

Till stöd för invändningen har invändaren huvudsakligen anfört följande. Det råder identitet mellan de tjänster som omfattas av innehavarens och invändarens registreringar. Invändaren har skydd för bl.a. "entertainment services", vilka även omfattar "underhållning i form av discjockeytjänster". En jämförelse av märkesorden som sådana visar att båda börjar med ordet DESPERATE och att det följande ordet i båda fallen börjar med HOUSE-. De första 14 bokstäverna i märkena, dvs. DESPERATE HOUSE-, är således identiska. Invändarens märke innehåller därefter -WIVES, medan det publicerade märket innehåller -GUYS. Rent fonetiskt föreligger det mycket stora likheter mellan -WIVES och -GUYS, och innehållsmässigt tillhör dessa båda suffix samma grupp av ord. "Wives" betyder fruar,

medan "guys" betyder "karlar, killar" och har även betydelsen "tjejer" i enlighet med utdrag från Nordstedts Stora Engelsk-Svenska Ordbok, som bifogats. Det är början av ett varumärke som är viktigast vid likhetsbedömningen av varumärken. Här kan helhetsbedömningen inte bli någon annan än att varumärkena är förväxlingsbara. Invändarens varumärke DESPERATE HOUSEWIVES användes för ett ganska känt TV-program som visats och visas i både svensk och dansk TV sedan en längre tid tillbaka. Det kan förmodas att innehavarna har inspirerats av invändarens TV-program, som brukar sändas på bästa sändningstid. Innehavarna är hemmahörande i Malmö och bör följaktligen ha tillgång till såväl svensk som dansk TV.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anfört följande. Det föreligger inte någon förväxlingsrisk mellan invändarens och innehavarens märken. Innehavaren utför discjockeytjänster och för dennes publik är det allmänt känt att en person som lyssnar på House-musik, en kultur som funnits sedan tidigt 1980-tal och har hundratals miljoner lyssnare världen över, också kallas "houseguy", d.v.s. en anhängare av Housekultur som är av manligt kön. De som nyttjar innehavarens tjänster känner självklart till denna benämning och skulle inte kunna förväxla detta med hemmafruar (housewives). Ordet DESPERATE är vidare ett vanligt ord inom engelska språket och det finns inga skäl för att detta inte skulle kunna användas. Innehavaren har valt ordet HOUSEGUYS för att anknyta till den egna publiken som ett kännetecken för innehavaren.

SKÄL

Enligt 14 § första stycket punkten 9 varumärkeslagen 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 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecken som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

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 vid förväxlingsbedömningen skall bortses från oväsentliga detaljskillnader vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse. Beaktas skall också att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

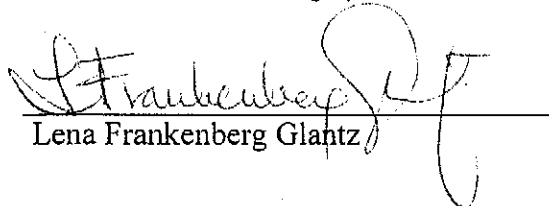
PRV gör följande bedömning.

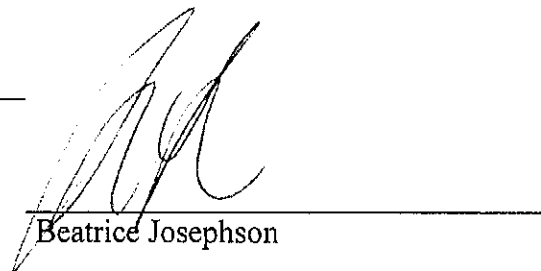
Det kan inledningsvis konstateras att innehavarens varumärke och den av invändaren åberopade registreringen avser underhållningstjänster i klass 41 som är av samma och liknande slag. Tjänsteslagslikhet råder således dem emellan.

Vad avser märkeslikheten anför PRV följande. Innehavarens märke består av lydelsen DESPERATE HOUSEGUYS och användarens märke av lydelsen DESPERATE HOUSEWIVES. Det enda som skiljer märkena åt är att det senare avslutas med -WIVES och det förstnämnda med -GUYS. Märkena är uppbyggda på samma sätt och ger likartade associationer. Innehavarens märke associerar till titeln på den kända amerikanska TV-serien Desperate Housewives som är identisk med användarens märke. Omsättningskretsen kan därför lätt få intrycket av att märkena har samma kommersiella ursprung. Det föreligger således märkeslikhet. Vid en samlad bedömning finner PRV att innehavarens märke är att anse som förväxlingsbart med den av användaren åberopade registreringen.

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

Beslutat den 04 JUL 2008


Lena Frankenberg Glantz


Beatrice Josephson

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.