

Invändningsärende nr 2007/0041/0001

Registrering nr 386041

INVÄNDARE

Pelle Pelle, Inc.
2303 Technology Dr. Rochester Hills
MI 48309
USA

OMBUD

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Box 10316
100 55 Stockholm

INNEHAVARE

Pelle Petterson
Västervägen 36
429 31 Kullavik

OMBUD

MAQS Law Firm Advokatbyrå AB
Box 11918
404 39 Göteborg

*Exp. Patent- och registreringsverket***2008 -09- 18****BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 386041 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (VmL).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket PELLE P med reg.nr 386041, i figur återgivet nedan, registrerat den 5 januari 2007 för kläder, fotbeklädnader och huvudbonader, i klass 25.

Innehavarens varumärkesregistrering med reg.nr 386041

Invändaren yrkar att registreringen skall upphävas och har som grund för detta anført förväxlingsbarhet med invändarens internationella registrering 899294 PELLE PELLE,

vilken bland annat designerar EU, samt gemenskapsvarumärket 000294272 PELLE PELLE. Båda invändarens registreringar avser varor i klass 25, nämligen kläder, inkluderande jackor, byxor, slipsar, fotbeklädnader, inkluderande stövlar och skor, och således identiska med angivna varor för innehavarens registrering. Vidare föreligger påtagliga likheter mellan de motstående märkena samtidigt som ordet PELLE, för svenska konsumenter, torde ha en väldigt hög grad av särskiljningsförmåga vad gäller varor i klass 25.

Innehavaren av varumärket PELLE P har bestridit grunden för invändningen och anför bland annat följande. Innehavarens märke är ett figurmärke, vars utformning är en särpräglad design. Likheten mellan märkena består enbart i att båda märkena innehåller ordet PELLE som sådant. Synintrycket av märkena skiljer sig väsentligt åt. Det motanförda märket utgörs av en upprepning av samma ord, vilket ger det motanförda märket en karaktär som väsentligen skiljer sig från karaktären av varumärket PELLE P, liksom en helt annan ljudbild. Figurmärket PELLE P är nära kopplat till personen Pelle Pettersson som är känd som en av Sveriges genom tiderna mest prisbelönta seglare m.m. Inom omsättningskretsen för produkterna med varumärket PELLE P, främst seglingskläder, är Pelle Pettersson synnerligen välkänd och det råder ingen tvekan om att varumärket PELLE P associeras med honom. PELLE P är så välkänt som ett varumärke för kläder att förväxlingsrisk mellan märkena är helt utesluten. Kopior och utdrag ur en bok, tidsskrifter, marknadsföringsmaterial och utdrag från internet har bifogats.

SKÄL

I 14 § första stycket, punkten 8 varumärkeslagen stadgas att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett varumärke som omfattas av en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och har en tidigare dag för registrering.

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 kännetecknen som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor eller 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 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 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 det måste tas hänsyn till att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke i normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid förväxlingsbedömningen mellan märkena

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 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.

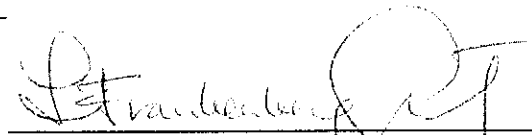
PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis kan konstateras att innehavarens varumärkesregistrering PELLE P och de av invändaren åberopade varumärkesregistreringarna PELLE PELLE omfattar identiska varor och sådana som är av liknande slag och att det därmed råder varuslagslikhet. Vad sedan gäller märkeslikhet består båda märkena av förnamnet PELLE. Sålunda föreligger en fonetisk och visuell likhet. Invändarens märken har även en relativt stark särskiljningsförmåga för de varor som är i fråga. Vid en helhetsbedömning, i vilken även ingår risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan de motstående varumärkena, finner PRV att de motstående märkena är att anse som förväxlingsbara.

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

Beslutat den 18 SEP 2008


Herman Pettersson


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.