

Invändningsärende nr 2007/0219/0001

Registrering nr 391973

INVÄNDARE

Bergman Sweden AB
Box 313
503 11 Borås

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 1066
251 10 Helsingborg

2008 -11- 14

INNEHAVARE

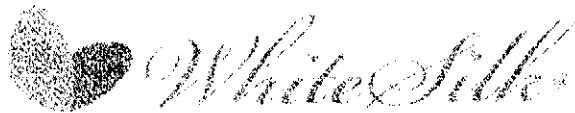
White Silk AB
Gullbergs Strandgata 36D
411 04 Göteborg

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket WHITE SILK i figur, återgivet nedan, med registreringsnummer 391973 för vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar, i klass 24.



Innehavarens märke med registreringsnummer 391973.
Märket utförs i grått och blått.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering skall hävas och har som grund härför anfört att märket är förväxlingsbart med invändarens registrerade varumärke WHITE COTTON i figur, återgivet nedan, med registreringsnummer 225565 för samtliga varor, i klass 22, 23, och 24, samt med invändarens inarbetade kännetecken WHITE COTTON.



Invändarens märke med registreringsnummer 225565.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anfört i allt väsentligt följande. Enligt uppgifter på webbsidan www.miljoklon.se används invändarens kännetecken WHITE COTTON som ett varumärke för certifierad bomull från Peru. På sidan finns en hänvisning till webbsidan www.ecocotton.com, vilken leder direkt till invändarens hemsida. På invändarens hemsida finns inte kännetecknet WHITE COTTON nämnt en enda gång, varken i skrift eller tal, varför innehavaren vänder sig emot att märket skulle vara inarbetat.

Innehavaren anför vidare att WHITE COTTON används som ett begrepp för ekologiskt odlad bomull från Peru, medan WHITE SILK används som ett företagsnamn och varumärke för silkesvaddtäcken, med designad logotyp, färger och typografi. Risker för att det skall uppstå begreppsförvirring mellan silk och cotton är obefintligt, eftersom det är två olika typer av kända textilfibrer. Invändaren sysslar med import, export och försäljning av täcken och kuddar som är fyllda med silke medan innehavaren förmedlar till sina exportkunder att denne arbetar med silkeprodukter och silke har vit färg. Detta är ett avgörande säljargument. Man kan inte benämna "vitt silke" på engelska språket på något annat sätt än som "white silk". Risker för att de båda varumärkena skall förväxlas är obefintlig. Figurmärket WHITE COTTON innehåller en stram, kubistisk stiliserad logotyp med tydligt bomullsfröfäste, medan WHITE SILK utförs i en mjuk romantisk skrivstil och med för innehavaren typiska utpräglade stiliserade fjärilsvingar/hjärtan som återkommer i allt som produceras och publiceras av denne.

Vad gäller varuförteckningen anför innehavaren följande. Enligt varuförteckningen avser båda varumärkena varor i klass 24, men på invändarens hemsida finns enbart konfektion till försäljning. Innehavaren däremot marknadsför enbart bäddtextil.

Slutligen anför innehavaren att denne förmedlar en vilja att hjälpa kunden till en god sömn, medan invändaren förmedlar budskap om ekologiskt odlad bomull. Dessa är två helt skilda budskap, nämligen god sömn med hjälp av silke kontra bra konfektion gjord av ekologisk bomull. På invändarens hemsida presenteras bomullsplantagerna och bönderna i Peru. På innehavarens hemsida presenteras Kina och dess mångtusenåriga tradition av silketillverkning, utan några som helst likheter. Det finns gott om plats på marknaden för båda företagens registrerade varumärken.

SKÄL

Enligt 2 § varumärkeslagen förvärfvas ensamrätt till ett varumärke då märket blivit inarbetat. Ett kännetecken anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet

Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen inte registreras om det är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan.

Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan innehavarens och invändarens kännetecken skall avgöras efter en helhetsbedömning i vilken alla omständigheter av betydelse i det enskilda fallet skall beaktas. 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 förväxlingsbarhet skall vara för handen.

Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstateras att det råder identitet mellan de varor som innehavarens märke är registrerat för och de varor, i klass 24, som invändarens märke avser. Varuslagsidentitet föreligger därmed.

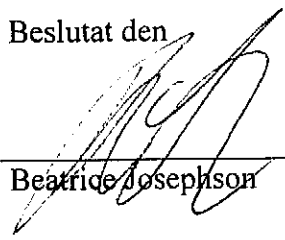
Beträffande märkeslikheten har PRV följande att anföra. Innehavarens märke innehåller lydelsen WHITE SILK och det av invändaren åberopade varumärket innehåller lydelsen WHITE COTTON. Det inledande ordet WHITE är identiskt i märkena och båda märkena har ett efterled som anger en viss typ av textilfibrer. Då märkena är registrerade för bland annat vävnader och textila produkter anger lydelserna i märkena varornas art och beskaffenhet. De respektive lydelserna har som sådana ingen särskiljningsförmåga för de aktuella varorna. Invändarens märke är även registrerat med en disclaimer för lydelsen WHITE COTTON. Frågan är därmed om märkena trots detta innehar en sådan likhet att de är förväxlingsbara med varandra.

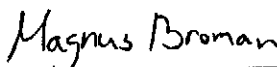
Innehavarens märke inleds med en hjärtformad figur i två färger tillsammans med den efterföljande lydelsen WHITE SILK i ett särskilt typsnitt. Invändarens märke består av en kubistisk stiliserad fyrkant innehållande lydelsen WHITE COTTON, samt en figur av ett bomullsfröfäste. Det kan konstateras att de figurativa elementen i märkena skiljer sig åt till en sådan grad att de visuella skillnaderna mellan märkena är så pass betydande att märkeslikhet ej kan anses råda. Vid en samlad bedömning finner PRV att innehavarens märke skiljer sig från invändarens märke till sådan grad att de inte är förväxlingsbara.

Vad gäller frågan om huruvida invändarens kännetecken WHITE COTTON är att betrakta som inarbetat för invändaren konstateras att denne inte tillfört ärendet något material till styrkande av detta förhållande. Det är således inte visat att invändaren har en inarbetad rätt till kännetecknet WHITE COTTON, varför PRV lämnar denna grund utan avseende.

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

Beslutat den 14 NOV 2008


Beatrice Josephson


Magnus Broman

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.