

Invändningsärende nr 2007/0087/0001

Registrering nr 388088

INVÄNDARE

Monsoon Accessorize Limited
Monsoon Building
187 Harrow Road
W2 6NB London
Storbritannien

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

2009 -03- 1 8

INNEHAVARE

ETRURIA GROUP AB
Arbetargatan 29
112 45 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 388088 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket ACCESSORA, med registreringsnummer 388088, registrerat för smink; kosmetiska preparat för hudvård; parfymervaror, i klass 3, smycken; bijouterier, i klass 14, väskor och portföljer, i klass 18, underkläder; konfektionskläder, i klass 25.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund härför att innehavarens registrering är förväxlingsbar med invändarens gemenskapsvarumärke ACCESSORIZE, med registreringsnummer 2758027, registrerat för tvål för personlig användning, schamponeringsmedel, parfym, eau-de-toilette, eau de cologne, kosmetika, icke-medicinska toalettpreparat; icke-medicinska toalettpreparat för användning på, konditionering av och vård av hud, kropp och hårbotten; kroppssprejer; hårborttagningspreparat; icke-medicinska hårpreparat; tandpulver, tandkräm och tandpasta; eteriska oljor; antiperspiranter; preparat för användning vid dusch och bad; badoljor; badsalter; talkpuder; aromterapioljor; dofter, i klass 3, solglasögon, glasögon, ramar och linser; snoddar och fodral till solglasögon och glasögon; kameror, optiska apparater och instrument, ljud och videoapparater och instrument, tv-apparater, datorer och programvara; videor, cd-skivor, dvd-skivor, band och kassetter, i klass 9, smycken och smyckesimitationer; ädelstenar; ädelmetaller och deras legeringar och varor tillverkade av dessa material ingående i klass 14 eller överdragna därmed; klockor och armbandsur, i klass 14, väskor, bärkassar, axelväskor, väskor, handväskor, portmonnäer, fodral, plånböcker, resväskor, resväskor, stora bagar, ryggsäckar, ränslar; portföljer, paraplyer, parasoller;

bagage; artiklar tillverkade av läder eller läderimitationer, i klass 18, klädesartiklar; fotbeklädnader, halsbeklädnader, huvudbonader, handskar, regnkläder, simkläder och strandkläder; damunderkläder, i klass 25 samt hårprydnader, hårnålar, hårspännen, hårband; hårprydnader; snörmakerivaror, band, spetsar och broderier; märken, i klass 26.

Till stöd för invändningen anför invändaren i huvudsak följande. Bland varorna som omfattas av invändarens varumärke finns kosmetiska samt hudvårdsprodukter, smycken och bijouterier, väskor, kläder och underkläder. Varor som är identiska med de varor innehavarens varumärke har skydd för. Mot bakgrund av att de båda varumärkena avser identiska varor anser invändaren att det finns en allvarlig risk för att konsumenter ska förväxla varumärkena. Bägge varumärkena bygger på ordet *accessoar* och har ändelser som påminner starkt om varandra. Både *-orize* och *-ora* är verbändelser vilket gör att varumärkena betydelsemässigt blir mycket lika varandra. Även om båda varumärkena är suggestiva och därmed har en i någon mån begränsad särskiljningsförmåga anser invändaren att likheterna mellan märkena är tillräckligt stora för att de ska anses förväxlingsbara. Särskilt mot bakgrund att invändarens varumärke har använts i stor omfattning på den svenska marknaden sedan 2004. De allra första butikerna öppnades i Storbritannien i början av 80-talet och blev en stor succé. Idag har ACCESSORIZE över 300 butiker i mer än 40 länder, bland annat i Danmark och Norge. Många butiker är belägna på flygplatser där resande svenskar kommer i kontakt med varumärket. I Sverige finns det idag fem butiker under varumärket ACCESSORIZE. Invändaren har angett adress samt ingivit bilder på de fem butiker som finns i Sverige under varumärket ACCESSORIZE. Accessorizebutikerna omsatte i Sverige tillsammans 16 MSEK under 2006.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Varumärket ACCESSORIZE är uppbyggt av ordet *accessoar* och har en språklig betydelse på det engelska ordet hänförlig till ordet *accessoar*. Därav kan inte varumärket, i egentlig mening, anses ha särskiljningsförmåga och följaktligen inte erhålla någon ensamrätt till *accessoar* eller gentemot varumärken som är uppbyggda med *accessoar* som grund. Dessutom har invändaren registrerat varumärket för varor som direkt är hänförliga till betydelsen av ordet *accessoar*. Innehavarens varumärke ACCESSORA kan däremot inte anses bygga på ordet *accessoar* lika lite som *lampa* kan anses bygga på ordet *lampa*. ACCESSORA är att anse som ett fantasiord oaktat att det är registrerat för varor, som i likhet med invändaren, är hänförliga till ordet *accessoar*. ACCESSORIZE och ACCESSORA kan inte, objektivt sett, anses ha ändelser som påminner om varandra. ACCESSORA har ingen verbändelse då någon sådan, som invändaren anger, inte finns i något språk. Följaktligen kan det inte heller anses vara någon likhet i betydelse mellan de bägge varumärkena då ACCESSORA inte har någon språklig betydelse. En betydande skillnad är uttalet. ACCESSORA uttalas på svenska. ACCESSORIZE har en språklig betydelse på engelska och uttalas på engelska. Båda företagen säljer *accessoar*er, dock skiljer sig ACCESSORAS och ACCESSORIZES sortiment väsentligen åt då ACCESSORA är inriktad på att erbjuda ett sortiment av märkesvaror från märken och designers som är ovanliga och svåra att hitta i Sverige. ACCESSORA agerar återförsäljare åt dessa designers och varumärken.

SKÄL

Enligt 14 § första stycket 9 punkten 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.

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

Det ska även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ettärke ska 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 varuslagslikheten ska avgöras utifrån vad som finns angivet i märkenas varuförteckningar. Vilka produkter som i praktiken saluförs under det aktuella märket är inte föremål för bedömningen i denna administrativa prövning.

Invändarens varumärkesregistrering omfattar bland annat varor i klasserna 3, 14, 18 och 25 vilka är identiska med de varor som innehavarens varumärkesregistrering omfattar. Vidare är övriga varor som omfattas av invändarens varumärkesregistrering liknande de varorna som omfattas av innehavarens varumärkesregistrering. PRV finner att varuslagslikhet föreligger.

Beträffande märkeslikheten gör PRV följande bedömning. Invändarens varumärke ACCESSORIZE är påfallande lik det engelska ordet accessories som på svenska betyder accessoarer och det vanliga engelska verbsuffixet –ize, varför varumärket måste anses besitta svag särskiljningsförmåga och ett begränsat skyddsomfång för de varor som är accessoarer i klasserna 9, 14, 18, 25 och 26. Däremot har ACCESSORIZE särskiljningsförmåga och ett normalt skyddsomfång för de varor som registrerats i klass 3. Märkena ACCESSORIZE och ACCESSORA inleds av bokstäverna ACCESSOR och skiljs åt av ändelsen –IZE och A, varför märkena är visuellt mycket lika. Då båda märkena anspelar på ordet accessoar finns även en associationsmässig likhet. Därmed föreligger märkeslikhet. PRV finner vid en helhetsbedömning att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med invändarens varumärke.

Vad invändaren i övrigt anfört angående varumärkets ACCESSORIZE användning föranleder ingen annan bedömning.

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

Beslutat den 18 MAR 2009

David Leffler

Åsa Collett

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket **inom två månader** från beslutets dag.