

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2007/0110/0001

Registrering nr 388433

INVÄNDARE

Odd Molly International AB
Box 2324
103 18 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Ghatan Bauer Advokatbyrå AB
Box 502
114 11 Stockholm

2009-04-09

INNEHAVARE

TS Agency AB
Nöbbelöv, Gamlegård
272 92 Simrishamn

OMBUD

Simrishamns Advokatbyrå AB
Box 93
272 22 Simrishamn

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket ODD NOOAH i figur, med reg.nr 388433, registrerat för kläder, fotbeklädnader och huvudbonader, i klass 25. Märket är återgivet nedan.

Innehavarens varumärkesregistrering med reg.nr 388433.
Märket är utfört i svart, blått, gult och grönt.

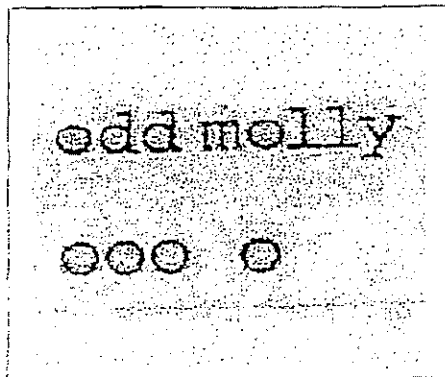
Invändaren yrkar att registreringen skall upphävas och anför som grund härför att märket är förväxlingsbart med invändarens tidigare registreringar ODD MOLLY OOO O i figur, återgivet nedan, med reg.nr 356903, registrerat för kläder och huvudbonader i klass 25, ODD MOLLY med reg.nr 369561, registrerat för *bland annat* kläder, fotbeklädnader och huvudbonader, i klass 25, gemenskapsvarumärket ODD MOLLY OOO O i figur, återgivet

nedan, med reg.nr 002897312, registrerat för *bland annat* kläder, fotbeklädnader och huvudbonader i klass 25 samt gemenskapsvarumärket ODD MOLLY med reg.nr 005689518, registrerat för *bland annat* kläder, fotbeklädnader och huvudbonader, i klass 25. Invändaren yrkar vidare att varumärket ODD MOLLY skall anses väl ansett och inarbetat i Sverige. Fullständiga varuförteckningar för reg.nr 002897312, 005689518 och 369561 bifogas i bilaga 1 - 3.

odd molly



Invändarens varumärkesregistrering med reg.nr 356903



Invändarens gemenskapsregistrering med reg.nr 002897312

Invändaren anför vidare bland annat följande. Odd Molly International AB grundades 2002 och är ett väletablerat företag som designar, marknadsför och säljer bl.a. kläder och accessoarer. Odd Mollys produkter säljs i hela Sverige och finns representerat i totalt 27 länder. Varumärket har uppmärksammats mycket de senaste åren av pressen, modevärlden men framför allt av enskilda konsumenter i Sverige. Risken för förväxling mellan innehavarens och invändarens varumärken är stor eftersom samtliga innehåller ordet "ODD" skrivet med gemener. Kombinationen av ordet "ODD" och ett förnamn innebär att konsumenten vilseleds att tro att det finns ett samband mellan varumärkena. Därutöver är utformningen av ordet "ODD" i innehavarens varumärke identisk med utformningen av orden i invändarens svenska registrering 356903 och gemenskapsregistreringen 002897312. Dessutom är varuförteckningen identisk avseende klass 25. Även om ordet är ett vanligt engelskt adjektiv är det särskiljande för kläder/accessoarer. Det föreligger en avsevärd risk att konsumenter kommer att uppfatta eller vilseledas att tro att varumärkena härrör från samma ursprung. Vidare föreligger det en avsevärd risk att innehavaren kommer att rida på den goodwill som Odd Molly International AB byggt upp genom hårt arbete och betydande marknadsföring. Odd Fellow bedriver verksamhet i en helt annan bransch än Odd Molly och innehavarens jämförelse med detta märke är därför inte relevant. Odd Molly är den enda varumärkesregistrering i Sverige som innehåller ordet ODD i kombination med ett förnamn i klass 25.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anför bland annat följande. Varumärket ODD NOOAH innehas av TS AGENCY AB. Bolaget bedriver förutom agenturverksamhet även importverksamhet av för svenska marknaden "udda" varor. Bokstavskombinationen är ett engelskt adjektiv och har t.ex. betydelsen "udda". Broderskapsorden "Odd Fellows" betyder ex.vis just "udda kamrater". Det torde inte vara förenligt med gällande rätt att hävda att brukandet av ett sedvanligt adjektiv, låt vara på engelska, skulle kunna anses utgöra en sådan risk för förväxling att hinder mot varumärkesregistrering kan anses föreligga.

SKÄL

Enligt 14 § första stycket, punkten 6 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras bland annat om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Enligt 14 § första stycket, punkten 9 samma lag 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 samma lag skall kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Vid 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 förväxlingsbarhet skall föreligga.

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.

Enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen stadgas att förväxlingsbarhet även kan åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller leda till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Trots varumärkeslagens nuvarande

ordalydelse skall det i 6 § andra stycket förekommande begreppet "förväxlingsbarhet" inte tolkas som förväxlingsbarhet enligt huvudregeln i första stycket. Förväxlingsbarhet enligt andra stycket förutsätts nämligen vara för handen i varje fall då risk finns att användningen av ett yngre liknande märke kan lända det äldre märket till förfång eller eljest dra otillbörlig fördel av detsamma. En otillbörlig fördel får anses föreligga så snart ett yngre märke drar någon nytta av betydelse av det väl ansedda märkets goodwill. Detta innebär i praktiken att samma höga grad på egentlig märkeslikhet inte skall upprätthållas vid tillämpningen av denna s.k. anseendeskyddsregel. För tillämplighet av denna regel krävs det dock ett visst mått av märkeslikhet, som i vart fall måste vara av den digniteten att den berörda allmänheten kan komma att förknippa märkena med varandra, utan att därför direkt förväxla desamma.

Vid fastställande av vad som utgör ett "väl ansett"-märke i varumärkeslagens mening är graden av kännedom om märket hos såväl allmänhet som omsättningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektivt avläsbara faktorn att ta i beaktande, trots att det aktuella kriteriet är menat att vara kvalitativt, i den meningen att även andra goodwillskapande aspekter skall vägas in i begreppet. Huruvida ett märke är att betrakta som "väl ansett" eller inte kommer dock i praktiken att vara avhängigt nivån av kännedom om märket ifråga.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstateras att inget material ingivits i ärendet till stöd för att kännetecknet ODD MOLLY skulle vara inarbetat i enlighet med 2 § varumärkeslagen. Utredningen visar inte heller att kännetecknet ODD MOLLY är väl ansett här i landet i den mening som avses med 6 § andra stycket varumärkeslagen. Bedömningen kommer således att ske mellan varumärkena såsom de registrerats.

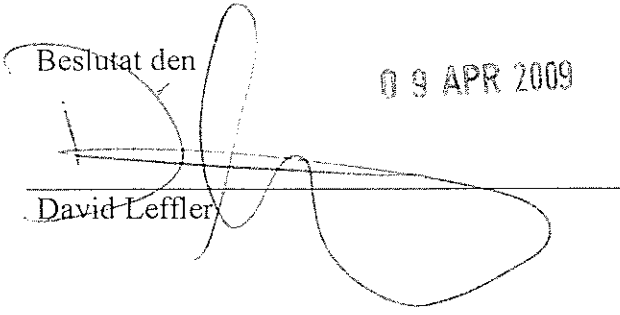
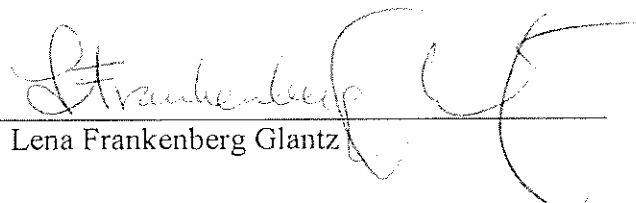
Inledningsvis kan konstateras att innehavarens märke ODD NOOAH i figur och invändarens motstående märken ODD MOLLY OOO O i figur samt ODD MOLLY samtliga avser skydd för identiska varor, nämligen kläder, fotbeklädnader och huvudbonader. Varuslagslikhet är därmed för handen mellan de motstående märkena.

Vad gäller märkeslikhet gör PRV följande bedömning. Det råder en visuell och fonetisk likhet mellan de motstående märkena, då samtliga inleds med ordet ODD. Märkesordet ODD kan emellertid, i sig, inte bedömas ha någon större särskiljningsförmåga för kläder/accessoarer, då modetillverkare gärna framställer sig och sina produkter som udda, utstickande eller unika. Invändarens märken innefattar emellertid även ordet MOLLY, i två av märkena dessutom i kombination med en figur. I innehavarens märke tillkommer ordet NOOAH och märket har en figurativ utformning. Vid en helhetsbedömning skiljer sig därmed märkena, i fonetiskt och visuellt hänseende, i sådan grad att märkeslikhet ej kan anses föreligga dem emellan. Vid en samlad bedömning, i vilken även ingår risken för att konsumenterna uppfattar att det råder ett samband mellan de motstående varumärkena, kan enligt PRV:s mening de motstående märkena ej anses förväxlingsbara.

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

Beslutat den

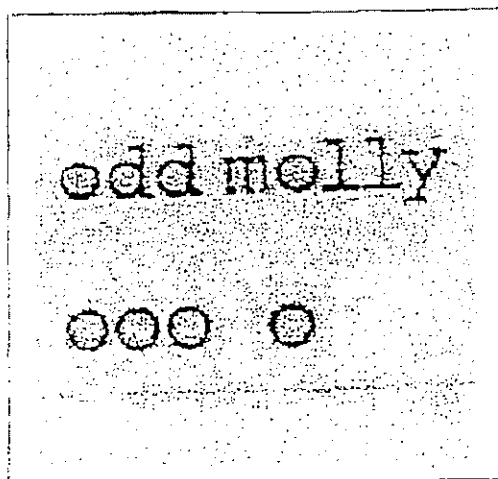
09 APR 2009


David Leffler
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.

Registreringsnummer: 002897312 **Registreringsdatum:** 2004-12-22
Ansökningsnummer: 002897312 **Ingivningsdatum:** 2002-10-18
Figurklasser: 26.1.6; 26.4.1; 26.4.5; 26.4.10; 26.4.22



Klassificering

- 18:** Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; koffortar och resväskor; handväskor; portföljer; plånböcker; ryggsäckar; ryggsäckar; väskor.
- 25:** Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; baddräkter; badbyxor; bikinisar; bälten (beklädnad); strumpor; sockor; underkläder; hängslen.
- 28:** Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; golfbagar med eller utan hjul; golfhandskar; golfklubbor; hockeyutrustning; hockeyklubbor; rullskridskor; segelbrädor; skateboards; snowboards; skidbindningar; skidor; skridskor; surfingbrädor; vattenskidor.
- 35:** Annons- och reklamverksamhet; annons- och marknadsföringstjänster; annons- och marknadsföringstjänster via Internet; uthyrning av annonsutrymmen; utdelning av varuprover; återförsäljartjänster; återförsäljartjänster via Internet.

Prioritet

Begärd från Sverige 2002-04-18,2002/02759

Innehavare

Odd Molly International AB, Box 2324, 103 18 Stockholm, Sverige

Registreringsnummer: 005689518

Registreringsdatum: 2008-03-18

Ansökningsnummer: 005689518

Ingivningsdatum: 2007-02-05

ODD MOLLY

Klassificering

- 9:** Glasögonfodral; glasögon; glasögonglas; solglasögon; glasögon för sport; simglasögon; glasögonsonoddar; glasögonbågar; glasögonfötter; glasögonetui; bländskyddsglasögon; glasögonkedjor.
- 18:** Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; läderremmar; kappsäckar; nätkassar för shopping; lädersnoddar; ryggsäckar; resväskor; portmonnärer; lädertränar; strandväskor; resväskor; påsar (omslag, kuvert) av läder för emballering; beautyboxar (oinredda); resnecessärer (lädervaror); lädertråd; resegarderober; omslag av läder för emballering; band av läder; portföljer; reskoffertar; fickplånböcker; attacheväskor; väskor för campare; askar av läder eller av läderpapp; hjulförsedda shoppingväskor; skolväskor; bärmesar; nätportmonnärer, ej av ädelmetall; paraply- eller parasollspröt; skolväskor med axelremmar; shoppingväskor; väskor för alpinister; ränslar; paraplyer; fjäderdamasker av läder; handväskor; koffertar; axelgehäng av läder; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; läderpungar för emballering; axelremmar (koppel) av läder; väskor; plånböcker.
- 24:** Bordslinne (ej av papper); sängkläder och bordsdukar; bordsdukar (ej av papper); bordsunderlägg (ej av papper); vaxdukar (för användning som bordsdukar); bomullstyger; bordstabletter (ej av papper); kuddöverdrag; möbelytyger; lakan (textil); lösa möbelöverdrag; påslakan; bordlöpare; lakan och örngott av papper; gardiner av textil eller plast; sängfiltar; badlinne (med undantag för kläder); sängöverkast; sängtäcken; sänglinne; bordsservetter av textil; textilhanddukar; näsdukar av textil; sängkläder; sängöverdrag; hushållslinne; tyg för damunderkläder; servetter av textil; örngott; duschdraperier av textil eller plast; överdrag för dynor.
- 25:** Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; strumpor; sockor; mössor (huvudbonader); yllejackor; damunderkläder; sockor; västar; sportskor; parkas; sjalar; öronlappar (kläder); sporttröjor; sandaler; kläder för gymnastik; t-shirtar; badtofflor; strumpeband; babybyxor; cyklistkläder; ytterkläder; scarves; tröjor; förkläden (kläder); behåar; simdräkter; morgonrockar; blusliv; espartoskor och -sandaler; kjolar; undertröjor; lösmanschetter (kläder); ytterrockar; pannband (kläder); skidpjäxor; badsandaler; huvudbonader; kombinationer (underkläder); byxor; jeans; regnrockar; jerseytröjor; babyutstyrslar (kläder); hängslen för kläder; långbyxor; kalotter; skärmar (hattillverkning); jumpror; överrockar; underkläder; kläder; gymnastikskor; rockar; pyjamasar; baskrar; axelsjalar; trosor; manschetter; strandkläder; underbyxor; simbyxor; badrockar; underklänningar; blusar; mösskärmar; skjortor; trikåvaror (kläder); tofflor; pullover; snusnäsdugar (halsdukar); påsar (kläder); muffar (kläder); strandskor; klänningar; jackor; badmössor; skor; kläder av läderimitationer; kragar (kläder); hattar; tumvantar; papperskläder; underkjolar; snörkängor; spetslinnen; sweaters; konfektionskläder; slisar; handskar (beklädnad); tillskurna foder (delar av kläder); korsetter (underkläder); vattentäta kläder; badkläder; benvärmare; overaller; huvor (beklädnad); soiskärmar; bäiten (beklädnad); skärp; strumpbyxor; kostymer; kläder av läder; badbyxor; bikinisar; stövlar; koftor; tröjor.
- 28:** Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; sportväskor; golfbagar med eller utan hjul; golfhandskar; golfklubbor; hockeyutrustning; hockeyklubbor; rullskridskor; segelbrädor; skateboards; snowboards; skidbindningar; skidor; skridskor; surfingbrädor; vattenskidor; väskor speciellt designade för skidor och surfbrädor.
- 35:** Annons- och reklamverksamhet; annons- och marknadsföringstjänster; annons- och marknadsföringstjänster via internet; uthyrning av annonsutrymmen; utdelning av varuprover; återförsäljartjänster avseende kläder, huvudbonader, fotbeklädnader, skor, väskor, glasögon, ledervaror, hushållstextiler, sängtextiler, spel och leksaker, gymnastik- och sportartiklar; återförsäljartjänster via internet avseende kläder, huvudbonader, fotbeklädnader, skor, väskor, glasögon, ledervaror, hushållstextiler, sängtextiler, spel och leksaker, gymnastik- och sportartiklar; varudemonstration; utarbetande av reklamtexter; uppdatering av annons- och reklammaterial.

Prioritet

Begärd från Sverige 2004-12-03,369561 Sverige 2006-03-10,379147

Innehavare

Odd Molly International AB, Box 2324, 103 18 Stockholm, Sverige

Registreringsnummer: 369561

Registreringsdatum: 2004-12-03

Ansökningsnummer: 2004/01996

Ingivningsdatum: 2004-03-16

ODD MOLLY

Klassificering

- 18:** Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; läderremmar; kappsäckar; nätkassar för shopping; lädersnoddar; ryggsäckar; resväskor; portmonnärer; lädertränsar; strandväskor; resväskor; påsar (omslag, kuvert) av läder för emballering; beautyboxar (oinredda); resenecessärer (lädervaror); lädertråd; resegarderober; omslag av läder för emballering; band av läder; portföljer; reskoffertar; fickplånböcker; attachéväskor; väskor för campare; askar av läder eller av läderpapp; hjulförsedda shoppingväskor; skolväskor; bärmesar; nätportmonnärer, ej av ädelmetall; paraply- eller parasollspröt; skolväskor med axelremmar; shoppingväskor; väskor för alpinister; ränslar; paraplyer; fjäderdamasker av läder; handväskor; koffertar; axelgehång av läder; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; läderpungar för emballering; axelremmar (koppel) av läder; väskor; plånböcker.
- 24:** Bordslinne (ej av papper); sängkläder och bordsdukar; bordsdukar (ej av papper); bordsunderlägg (ej av papper); vaxdukar (för användning som bordsdukar); bomullstyger; bordstablinger (ej av papper); möbiltyger; lakan (textil); lösa möbelöverdrag; påslakan; bordlöpare; lakan och örngott av papper; gardiner av textil eller plast; sängfiltar; badlinne (med undantag för kläder); sängöverkast; sängtäcken; sänglinne; bordsservetter av textil; textiltillhanddukar; näsdukar av textil; sängkläder; sängöverdrag; hushållslinne; tyg för damunderkläder; servetter av textil; örngott; duschdraperier av textil eller plast; överdrag för dynor.
- 25:** Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; strumpor; sockor; mössor (huvudbonader); yllejackor; damunderkläder; sockor; västar; sportskor; parkasor; själar; öronlappar (kläder); sporttröjor; sandaler; kläder för gymnastik; t- shirtar; badtofflor; strumpeband; babybyxor; cyklistkläder; ytterkläder; scarves; tröjor; förkläden (kläder); behåar; simdräkter; morgonrockar; blusliv; espartoskor och -sandaler; kjolar; undertröjor; lösmanschetter (kläder); ytterrockar; pannband (kläder); skidpjäxor; badsandaler; huvudbonader; kombinationer (underkläder); byxor; regnrockar; jerseytröjor; babyutstyrselar (kläder); hängslen för kläder; långbyxor; kalotter; skärmar (hattillverkning); jumprar; överrockar; underkläder; kläder; gymnastikskor; rockar; pyjamasor; baskrar; axelsjalar; trosor; manschetter; strandkläder; underbyxor; simbyxor; badrockar; underklänningar; blusar; mösskärmar; skjortor; trikåvaror (kläder); tofflor; pullovar; snusnäsdukar (halsdukar); pälsar (kläder); muffar (kläder); strandskor; klänningar; jackor; badmössor; skor; kläder av läderimitationer; kragar (kläder); hattar; tumvantar; papperskläder; underkjolar; snörkängor; spetslinnen; sweaters; konfektionskläder; slipsar; handskar (beklädnad); tillskurna foder (delar av kläder); korsetter (underkläder); vattentäta kläder; badkläder; benvärmare; overaller; huvor (beklädnad); solskärmar; bälten (beklädnad); strumpbyxor; kostymer; kläder av läder; badbyxor; bikinisar; stövlar; koftor; tröjor.
- 28:** Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; golfbagar med eller utan hjul; golfhandskar; golfklubbor; hockeyutrustning; hockeyklubbor; rullskridskor; segelbrädor; skateboards; snowboards; skidbindningar; skidor; skridskor; surfingbrädor; vattenskidor; väskor speciellt designade för skidor och surfbrädor.
- 35:** Annons- och reklamverksamhet; annons- och marknadsföringstjänster; annons- och marknadsföringstjänster via internet; uthyrning av annonsutrymmen; utdelning av varuprover; återförsäljartjänster; återförsäljartjänster via internet; varudemonstration; utarbetande av reklamtexter; uppdatering av annons- och reklammaterial.

Kommentar

Senioritet begärd från ctm no: 5689518

Innehavare

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 Stockholm, Sverige