

Invändningsärende nr 2008/0061/0001

Registrering nr 394846

INVÄNDARE

Maggy Boutique, Ltd.
530 Seventh Avenue, 16th Floor New York
NY 10018
USA

OMBUD

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Box 10316
100 55 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket
2010-02-12

INNEHAVARE

Boutique Maggie Täby Aktiebolag
Ströget 271-272
183 34 Täby

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 394846 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket BOUTIQUE MAGGIE med reg.nr 394846, registrerad för återförsäljartjänster avseende kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, väskor och smycken, i klass 35.

Invändaren yrkar att registreringen BOUTIQUE MAGGIE upphävs och har som grund för invändningen anfört bland annat följande. Varumärkesregistreringen är förväxlingsbar med invändarens internationella registrering, designerande EU den 5 februari 2008, MAGGY BOUTIQUE med reg.nr 954550. Ansökningsdagen för innehavarens registrering var 14 februari 2008. Märkena är i stort sett identiska. Vad gäller varuslagslikheten täcker invändarens märke klänningar ("dresses") i klass 25 och innehavarens märke återförsäljartjänster avseende kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, väskor och smycken, i klass 35. Det föreligger en intim kommersiell koppling mellan den fysiska produkten klänningar och dessa återförsäljartjänster.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anfört bland annat följande. Konsumenterna kommer inte att förväxla märket BOUTIQUE MAGGIE med det amerikanska MAGGY BOUTIQUE, som dessutom inte bedriver någon verksamhet i Sverige. Stavningen av Maggy med y samt att ordet boutique har omvänd ordföljd skiljer märkena åt. Boutique Maggie är ett välkänt märke hos konsumenterna sedan 1980-talet. Innehavaren har bedrivit försäljning av damkonfektion i Stockholmsområdet sedan 1973 och damskor sedan 1981.

SKÄL

I 14 § första stycket 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 som ligger före tiden för ansökningsdagen. Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecknen som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor/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 ska 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 ska grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll. Man har även att beakta den potentiella konsumentens förekommande avsaknad av reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det också måste tas hänsyn till att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke i normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid förväxlingsbedömningen mellan märken ska därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse.

Det ska även fästas avseende vid graden av särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke 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.

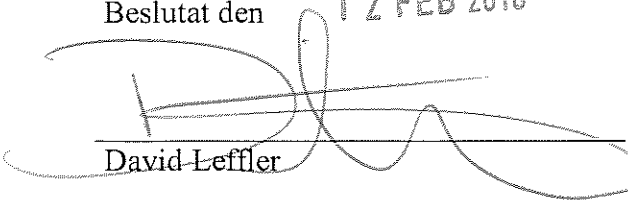
Innehavarens märke består av orden BOUTIQUE MAGGIE och användarens märke av orden MAGGY BOUTIQUE. Märkena är identiska sånär som att de dominerande orden MAGGIE respektive MAGGY avslutas med bokstäverna –IE respektive –Y, vilket visserligen visuellt ger en liten skillnad. Fonetiskt föreligger emellertid ingen skillnad mellan dominanterna. Märkeslikhet är för handen.

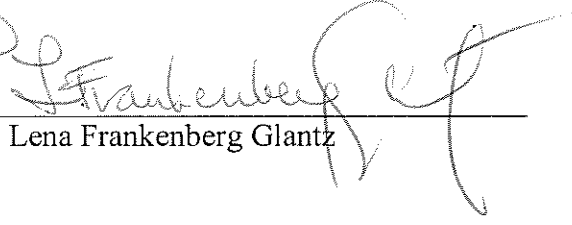
Vad gäller varuslagslikheten är innehavarens märke registrerat för återförsäljartjänster avseende kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, väskor och smycken. Användarens märke är registrerat för klänningar ("dresses") i klass 25. I varumärkesrättslig mening råder det likhet mellan dessa varor och tjänster. Varuslagslikhet är således för handen.

Vid en helhetsbedömning finner PRV att innehavarens varumärke BOUTIQUE MAGGIE med reg.nr 394846 är förväxlingsbart med innehavarens internationella varumärkesregistrering MAGGY BOUTIQUE som har giltighet i Sverige.

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

Beslutat den 12 FEB 2010


David Leffler


Lena Frankenberg Glantz

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.