

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2009/0035/0001

Registrering nr 399810

INVÄNDARE

Peek & Cloppenburg KG
Berliner Allée 2
402 12 Düsseldorf
Tyskland

OMBUD

Advokatbyrån Gulliksson Aktiebolag
Box 4171
203 13 Malmö

Exp. Patent- och registreringsverket

2010-04-21

INNEHAVARE

Hansen & Pedersen I/S
Gøteborgvej 15, Postboks 550
DK-9200 Aalborg SV
Danmark

OMBUD

Kransell & Wennborg KB
Box 27834
115 93 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket JACK´S med reg.nr 399810, registrerat för kläder, fotbeklädnader och huvudbonader, i klass 25.

Invändaren yrkar att registreringen upphävs och har som grund för detta anfört att innehavarens registrering är förväxlingsbar med invändarens gemenskapsvarumärke Jake*s med reg.nr 003587326, registrerat för ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ingående i klass 14; smycken, ädelstenar; ur och tidmätninginstrument, i klass 14, läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ingående i klass 18; djurhudar; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller, spatserkäppar och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror i klass 18 samt kläder, fotbeklädnader och huvudbonader i klass 25. Invändaren anför vidare bland annat följande. Märkena är identiska fonetiskt. Båda märkena är enstaviga. Bokstäverna ck i JACK´S uttalas som k och bokstaven e i Jake*s uttalas inte alls, utan blir stumt. Associationsmässigt drar märkena åt samma håll, eftersom både Jake och Jack är samma typ av korta, enstaviga anglosaxiska mansförnamn. Båda märkena är genitivformer av dessa förnamn. Visuellt gäller att huruvida märket skrivs med asterisk eller apostrof är, vad gäller

det visuella intrycket, helt oväsentligt. I båda fallen finns tecknet på plats för att beteckna genitivformen av ett förnamn och uppfattas sannolikt på det viset av omsättningskretsen. Vidare är invändarens märke distinkt, utan någon antydning till deskriptivitet. Stark distinkтивitet medför ett starkt skydd. Det föreligger därmed hög risk för förväxling mellan de motstående märkena.- Invändaren har bifogat kopia av ett beslut från OHIM:s överklagandenämnd av den 12 juni 2006 där märkena JACK'S och Jake's ansågs förväxlingsbara.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anför bland annat följande. Märkeslikheten är inte tillräckligt stor för att förväxlingsrisk ska anses föreligga mellan de motstående märkena. Visuellt är det en klar skillnad mellan märkena. Det torde inte vara någon slump att invändaren valt att presentera sitt märke med en asterisk i stället för en apostrof. Det är synnerligen ovanligt att använda en asterisk på detta sätt och märket skiljer sig därigenom från innehavarens. Till utseendet liknar asterisken en stjärna och symbolens vanligaste användningsområden torde vara som hänvisning till fotnoter och som jokertecken vid databassökningar. Symbolen används också som tecken för multiplikation. Asterisken används inte för att beteckna genitivform. Vidare uppvisar invändarens märke bokstaven e efter k, medan innehavarens uppvisar bokstaven c före k. Dessa visuella skillnader innebär att märkena är lätta att hålla isär. Även fonetiskt föreligger stora skillnader. Invändarens märke uttalas på svenska "jakes" med långt, mörkt e-ljud och utgör ett tvåstavigt ord, medan innehavarens märke uttalas "jacks" med kort, ljus a-ljud och utgör ett enstavigt ord. Motsvarande uttal på engelska blir "djejks" respektive "djacks". Skillnaderna mellan märkena är således mycket stora vid såväl svenskt som engelskt uttal. De flesta svenskar har mycket goda kunskaper i det engelska språket och uttalar därför orden på engelska. Ljudbilden är därför olika för de motstående märkena.

SKÄL

Enligt 14 § första stycket, punkten 9 varumärkeslagen, får ett varumärke inte registreras om det 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 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 desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet ska 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 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, 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

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 ursprunglig 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

Inledningsvis kan konstateras att innehavarens märke JACK'S omfattar varor som i varumärkesrättsligt hänseende är att se som liknande varorna i klass 18 som invändarens märke omfattar och att de motstående märkena dessutom omfattar identiska varor i klass 25. Varuslagslikhet är således för handen.

Vad beträffar märkeslikheten kan konstateras att de motstående märkena börjar på bokstäverna JA- och slutar på S samt omfattar sex tecken. Viss visuell likhet föreligger därför. Vidare har invändarens märke Jake*s god särskiljningsförmåga för de varor som är i fråga, såsom kläder.

Den svenska omsättningskretsen är kunnig i engelska språket och märkena kommer därför sannolikt att uttalas som "djacks" respektive "djeiks". Märkena uppvisar därigenom fonetiska skillnader och det är dessutom tydligt att registreringarna avser olika mansnamn. Den i märkena förekommande ändelsen s uppfattas i båda märkena som ett genitiv s och har därför också begränsad inverkan på bedömningen av märkeslikhet.

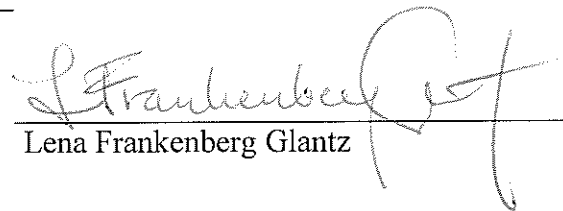
Vid angivna förhållanden finner PRV att de motstående märkena, vid en helhetsbedömning, får anses skilja sig tillräckligt för att inte vara förväxlingsbara.

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

Beslutat den 21 APR 2010



Herman Pettersson



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.