

Exp. Patent- och registreringsverket

Invändningsärende nr 2009/0046/0001

2010 -04- 15

Registrering nr 400830

INVÄNDARE

Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein

OMBUD

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Box 10316
100 55 Stockholm

INNEHAVARE

Silver Goose AB
Bjurögatan 32
202 12 Malmö

OMBUD

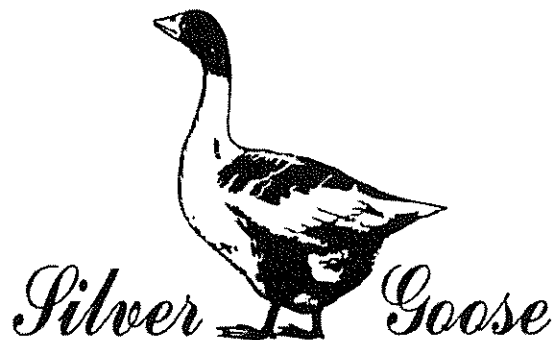
Awapatent AB
Box 5117
200 71 Malmö

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 400830 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (VmL).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket SILVER GOOSE med registreringsnummer 400830, i figur återgivet nedan, registrerat för kläder, i klass 25 samt fastighetsförvaltning; uthyrning av kontor (fastigheter), i klass 36.



Innehavarens märke med registreringsnummer 400830.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och gör gällande att märket är förväxlingsbart med det internationella varumärket med giltighet inom EU GREY GOOSE med registreringsnummer 913785, registrerat för air balloons, airships, automobiles, boats, ships, yachts, cycles, golf carts, i klass 12, clothing, footwear, headgear, i klass 25, board games, bob-sleighs, golf bags, with or without wheels, golf clubs, golf gloves, golf balls, sailboards, scale model vehicles, teddy bears, toys, i klass 28 samt entertainment, sporting and cultural activities, i klass 41.

Till stöd för invändningen anför invändaren i huvudsak följande. Varuslagsidentitet föreligger i klass 25 i och med att innehavarens märke avser kläder, vilket innefattas av clothing, footwear, headgear i invändarens märke. Det vitsordas även att varu- och tjänsteslagslikhet inte föreligger gentemot innehavarens tjänster i klass 36. Vidare består båda märkena av två ord av vilka det första ordet utgör en färgindikation och det andra av ordet GOOSE. Således föreligger partiell identitet märkena emellan och vidare uppvisar märkena stora konceptuella likheter. Det förhållande att innehavarens märke innehåller ett figurmoment förtar inte förväxlingsrisken då figurmomentet avser en avbildning av en gås, vilket får anses naturligt i ett märke vilket innehåller ordet GOOSE. Förvisso föreligger inga likheter vad gäller stavning och uttal mellan orden GREY respektive SILVER men dock utgör båda orden färgangivelser följt av ordet GOOSE, varför således påtagliga konceptuella likheter märkena emellan föreligger. Vidare måste hållas i åtanke den etablerade principen att ju mer lika varuslagen är desto större skillnader måste föreligga mellan två märken för att förväxlingsrisk ej ska föreligga. I det aktuella fallet råder ren varuslagsidentitet i klass 25. Enligt principen om den bleknande minnesbilden torde det förhålla sig så att en konsument som kommer i kontakt med något av de motstående märkena lär komma ihåg att märket bestod av ordet GOOSE i kombination med en färgangivelse. Därmed kommer väsentligen samma intryck erhållas när konsumenten senare betraktar det andra märket. Vidare besitter ordet GOOSE en hög grad av särskiljningsförmåga för varor i klass 25. Vid en helhetsbedömning är märkena därmed förväxlingsbara.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anført följande. Det är samma person som står bakom innehavarens bolag Silver Goose AB och Abbekås Åkeri Per-Anders Andersson AB, nämligen Per-Anders Andersson. När Per-Anders Anderssons farfar år 1930 startade åkeriverksamhet var redan från början gåsen med som ett kännetecken och en symbol för verksamheten. Från år 1968 har gåsen funnits med som ett emblem på lastbilarna i åkeriverksamheten och från år 1985 har även lydelsen SILVER GOOSE använts som kännetecken för åkeriverksamheten. Inom åkeri- och transportområdet är SILVER GOOSE synnerligen välkänt i södra Sverige. Det av invändaren åberopade märket består inte enbart av ordet GOOSE. Innehavarens märke innehåller förutom ordet GOOSE i speciellt typsnitt även ordet SILVER i samma speciella typsnitt samt ett bildinslag bestående av en avbildning av en gås. Figurinslaget får anses vara det mest framträdande inslaget i innehavarens märke och då invändarens märke inte innehåller något figurinslag får denna skillnad ensam anses tillräcklig för att hålla isär de motstående märkena. När dessutom lydelsen i innehavarens märke är skriven i speciellt typsnitt och de första orden i respektive märke, GREY samt SILVER, inte på något sätt liknar varandra är märkena inte förväxlingsbara. Vidare måste märkesdelen GOOSE anses ha en låg grad av särskiljningsförmåga i klass 25 varför skyddsomfånget härför blir smalt. Vid en helhetsbedömning där samtliga inslag i de motstående märkena beaktas kan märkena inte betraktas som förväxlingsbara.

Slutligen har innehavaren lämnat följande andrahandsyrkande. För det fall PRV finner att de motstående märkena är förväxlingsbara med avseende på klass 25 ska innehavarens märke inte hävas i klass 36. Innehavaren accepterar således en registrering som endast omfattar klass 36.

SKÄL

Av 14 § första stycket 8 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett varumärke som omfattas av en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och har en tidigare giltighetsdag.

Enligt huvudregeln i 6 § första stycket varumärkeslagen ska kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Vidare följer av 21 § första stycket varumärkeslagen att PRV efter invändning ska upphäva en registrering om hinder finns mot denna. Finns hinder endast för en del av de varor för vilka varumärket är registrerat ska myndigheten istället upphäva registreringen enbart för dessa varor om innehavaren begär detta.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Avgörande blir, 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 risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena ska beaktas. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det också måste beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

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

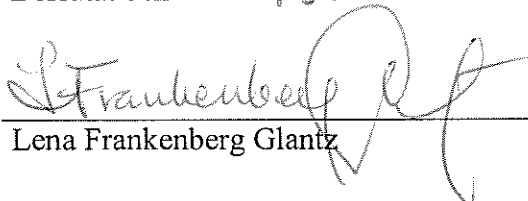
Inledningsvis konstateras att de motstående varumärkena båda innefattar skydd för varuslaget kläder i klass 25 varför varuslagslikhet kan konstateras.

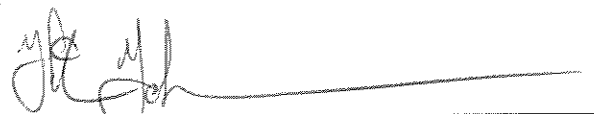
Beträffande märkeslikheten innehåller innehavarens märke lydelsen SILVER GOOSE medan invändarens märke består av lydelsen GREY GOOSE. Det föreligger förvisso varken visuell eller fonetisk likhet mellan de motstående märkenas förled, men med hänsyn till att märkenas inledande del båda utgörs av färgangivelser följt av samma slutled föreligger stor associationsmässig likhet mellan märkenas lydelser som helhet. Färgangivelser måste anses i viss mån beskaffenhetsangivande för kläder och besitter därmed en låg grad av särskiljningsförmåga. GOOSE, med den huvudsakliga betydelsen *gås* (Norstedts engelska ordbok, WordFinder Online 3.0, åtkomst 2010-03-26), uppbär emellertid särskiljningsförmåga av normalgraden. Den omständigheten att kläder kan innehålla

fjäderdun från gås medför inte att särskiljningsförmågan för ordet goose respektive gås för varuslaget kläder ska anses begränsad. De motstående märkenas identiska slutled GOOSE måste därför anses som märkenas särskiljande element. Med hänsyn till att märkenas särskiljande delar är identiska samt att märkeslydelserna ger upphov till samma associationsmässiga intryck bedöms märkena som helhet vara förväxlingsbara. Att innehavarens märke är utfört i figur förtar inte förväxlingsrisken.

Följaktligen utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Innehavaren har emellertid accepterat att registreringen består i klass 36 för det fall PRV finner att de motstående märkena är förväxlingsbara. Det föreligger ingen likhet mellan de tjänster i klass 36 som innehavarens märke avser och de varor och tjänster som det av invändaren åberopade märket avser. Därmed finner PRV att de tjänster som innehavaren begärt skydd för i klass 36 inte är av den arten att de kan anses förväxlingsbara med invändarens varor och tjänster. PRV upphäver därmed varumärket SILVER GOOSE i figur med registreringsnummer 400830 delvis, på så sätt att klass 25 stryks och klass 36 kvarstår med oförändrat skyddsomfång. Återstår gör då skydd för fastighetsförvaltning och uthyrning av kontor (fastigheter), i klass 36.

Beslutat den 15 APR 2010


Lena Frankenberg Glantz


Håkan Johansson

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.