

Invändningsärende nr 2009/0213/0001

Registrering nr 407225

INVÄNDARE

Cartier International N.V.
Scharlooweg 33
Curaçao
Nederländska Antillerna

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Albihns.Zacco AB
Box 5581
114 85 Stockholm

2011 -04- 0 8

INNEHAVARE

k

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket THE MUST DESIGN med registreringsnummer 407225, registrerat för återförsäljartjänster avseende kläder, huvudbonader, väskor, smycken; återförsäljartjänster avseende möbler; återförsäljartjänster avseende möbler, speglar, tavelramar, varor av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av plast; återförsäljartjänster avseende redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); återförsäljartjänster avseende obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas) samt varor av glas, porslin och keramik; återförsäljartjänster avseende vävnader och textila produkter, sängkläder och bordsdukar; återförsäljartjänster avseende mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för golvbeläggningar och tapeter, i klass 35.

Invändaren yrkar innehavarens registrering ska upphävas och gör gällande att märket är förväxlingsbart med följande av invändaren tidigare registrerade varumärken:

Varumärket MUST, med registreringsnummer 147950, registrerat för ädla metaller och deras legeringar; varor av ädla metaller eller överdragna därmed (dock ej knivsmidesvaror, gafflar och skedar); juvelerarvaror, ädla stenar samt ur och andra tidmätninginstrument, i klass 14.

Varumärket MUST, med registreringsnummer 143346, registrerat för läder och läderimitationer samt varor framställda av dessa material och icke inbegripna i andra klasser; skinn och hudar; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller, promenadkäppar samt piskor, seldon och sadelmakerivaror, i klass 18.

Varumärket MUST DE CARTIER, med registreringsnummer 197125, i figur återgivet nedan, registrerat för bland annat smycken av ädla metaller eller överdragna därmed (dock ej knivsmidesvaror, gafflar och skedar); juvelerarvaror samt ädelstenar och halvädelstenar, pärlor; medaljonger, i klass 14, varor framställda av läder eller läderimitationer, koffertar, kostymväskor, resväskor, dokumentväskor, resväskor, dokumentväskor, plånböcker och sedelhållare, portmonnäer, handväskor, kappsäckar, i klass 18 samt kläder för herrar, damer och barn inklusive kläder utgörande konfektionsartiklar eller skräddarsydda däribland rockar, regnkappor, kostymer, kavajer och blazers, skjortor, byxor, klänningar, kjolar, dräkter, nattkläder, underkläder, baddräkter, badbyxor, handdukar, slippers, schalar, ylleplagg, strumpor, handskar, bälten, hattar, mössor, kepsar; skodon, däribland kängor, sandaler och tofflor, i klass 25. För fullständig varuförteckning, se bifogad bilaga.

must de Cartier

Det av användaren återropade märket med registreringsnummer 197125.

Varumärket MUST DE CARTIER, med registreringsnummer 191846, i figur återgivet nedan, registrerat för knivsmidesvaror, gafflar och skedar, i klass 8, hushållsartiklar och köksgeråd (dock ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (dock ej penslar); borstmakerimaterial; varor av glas, porslin eller keramik (ej ingående i andra klasser), i klass 21, samt spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser, i klass 28.

must de Cartier

Det av användaren återropade märket med registreringsnummer 191846.

Till stöd för sitt yrkande har användaren i huvudsak anfört följande. Innehavarens märke avser huvudsakligen återförsäljning av de varor som de av användaren återropade märkena avser. Tjänsterna och varorna agerar på samma marknad och är intimt förknippade med varandra. Det föreligger därmed överlappning vad gäller varu- och tjänsteslag. Vidare utgörs innehavarens märke av tre ord, där den dominerande och särskiljande delen är ordet MUST. Detta ord är identiskt med varumärkena MUST, samt ingår som en särskiljande del i varumärkena MUST DE CARTIER. Det föreligger därför uppenbar märkeslikhet. Användaren, som är känt för sina exklusiva produkter, anses vara ett av världens ledande lyxmärken. Det finns en uppenbar risk att relevanta konsumenter av berörda tjänster respektive varor får uppfattningen av att de tjänster som saluförs under innehavarens märke har samma kommersiella ursprung som de varor som saluförs under användarens märken. Detta kan leda till ett otillbörligt utnyttjande av användarens anseende.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för användningen och har i huvudsak anfört följande. Användarens märke har inte tillräckliga liknelser med innehavarens märke då det enda som är gemensamt är ordet MUST. I användarens märken är detta ord skrivet i

stiliserade gemener i det ena fallet och feta versaler i det andra fallet. De är därför inte förväxlingsbara med innehavarens märke. Ordet MUST är ett vanligt ord som invändaren inte kan åberopa ensamrätt till. Invändarens märke är också skyddat i andra klasser än innehavarens märke.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen inte registreras bland annat om det är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan.

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

Vid bedömningen av om varu- och tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, särskilt varornas eller tjänsternas art, deras avsedda ändamål, deras användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra.

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.

Förväxlingsbarhet enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen kan åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Ett varumärke är att anse som väl ansett om det i en väsentlig del av landet är känt inom en betydande andel av den krets som märket vänder sig till. Vid bedömningen av detta ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket.

PRV gör följande bedömning

Invändaren har inte kommit in med något material som visar att något av de åberopade varumärkena åtnjuter utökat skydd enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen. Den fortsatta bedömningen kommer därmed att grunda sig på en traditionell förväxlingsbedömning där PRV tar ställning i frågan om de av invändaren åberopade märkena är förväxlingsbara med innehavarens märke.

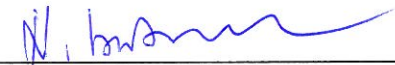
Vad gäller likheten mellan de i ärendet aktuella varorna och tjänsterna kan konstateras följande. Innehavarens märke avser återförsäljartjänster i klass 35. Dessa tjänster avser försäljning av vissa av de varor som de av användaren åberopade märkena omfattar i klasserna 8, 14, 18, 21 och 25. Återförsäljningstjänsterna och aktuella varor kompletterar därför varandra och är i varumärkesrättslig mening av liknande slag. Tjänste- och varuslagslikhet kan således konstateras.

Angående märkeslikheten gör PRV följande bedömning. Innehavarens märke består av lydelsen THE MUST DESIGN. De av användaren åberopade märkena består av lydelsena MUST samt MUST DE CARTIER. Det kan således konstateras att den gemensamma beståndsdelens i aktuella märken är ordet MUST. MUST kan enligt Nationalencyklopedins nätupplaga (åtkomst 2011-03-21) översättas till "ett måste" eller "en nödvändighet". Det ligger nära till hands att uppfatta denna lydelse som ett allmänt värdeomdöme vilket anspelar på att varan eller tjänsten är en nödvändighet. Ordet enskilt får därför anses ha förhållandevis svag särskiljningsförmåga och bör tillerkännas ett snävt skyddsomfång. Den omständigheten att samtliga av de aktuella varumärkena innehåller ordet MUST kan således inte automatiskt medföra att märkena är förväxlingsbara. Sett till sin helhet får ordsammansättningen i lydelsen THE MUST DESIGN anses samverka på ett sådant sätt att innehavarens märke distanserar sig i tillräcklig omfattning från de av användaren åberopade märkena. PRV finner därför att de aktuella märkena inte är förväxlingsbara.

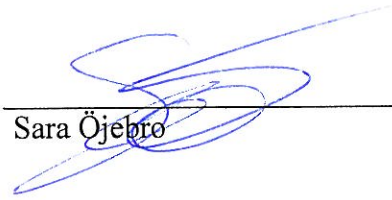
Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat den

08 APR 2011



Nina Isaksson



Sara Öjebro

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsträtten, 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 (2) månader från beslutsdagen.

BILAGA

Registreringsnummer: 197125 **Registreringsdatum:** 1985-07-19
Ansökningsnummer: 1981/04034 **Ingivningsdatum:** 1981-08-04
Figurklasser: 27.5.1; 27.5.10

must de Cartier

Klassificering

- 3:** Parfymmer och parfymmerivaror, toilettvatten; eteriska oljor; skönhetspreparat, kosmetiska preparat, krämer, puder, sminkprodukter, toilettmjölk, lotionspreparat; tvål inklusive toilettvål; schamponeringsmedel; tandvårdspreparat; badsalter, badoljor; solskyddskrämer och andra solpreparat, alla i fast-, vätske- eller sprayform. Registreringen avser ej rakvatten.
- 5:** Hygienpreparat även sådana för kroppsvård; desodoriseringsmedel och deodoranter för kroppsbruk; desinfektionsmedel; salvor, balsam och lotioner. Registreringen avser ej rakvatten.
- 9:** Elektriska (inklusive radiotekniska) apparater och instrument, nämligen elektriska och/eller elektroniska tändapparater och lamptändare; apparater och instrument för inspelning och/eller återgivning av bilder; fotografiska och kinematografiska apparater; optiska instrument nämligen glasögon även solglasögon och glas härför, glasögonbågar, glasögonetuier; radioapparater, televisionsapparater; talmaskiner; talmaskiner nämligen apparater för inspelning och återgivning av ljud.
- 14:** Ädla metaller och deras legeringar; smycken av ädla metaller eller överdragna därmed (dock ej knivsmidesvaror, gafflar och skedar); juvelerarvaror; ädelstenar och halvädelstenar, pärlor; medaljonger; varor av ädla metaller och deras legeringar eller överdragna därmed såsom tallrikar och serviser, askar, etuier, skrin, puderaskar, börsar, plånböcker, manschettknappar, kravattnålar, bältspännen, ställ och hållare för diverse föremål, ljusstakar, fat, servettringar, prydnadssaker, statyetter, fotoramar; tidmätninginstrument och ur, armbandsklockor, klockor inklusive väckarklockor och kronometrar.
- 16:** Pennor, blyertspennor, hållare till pennor och blyertspennor, skrivbordssatser bestående av ställ med pennor gjorda av silver eller guld, eller pläterade därmed, eller blyertspennor i hållare och skrivmateriel av papper i form av personligt märkt skrivmateriel, kort inklusive meddelandekort, inbjudningskort med undantag av märkpennor och stämplar, skrivbläck och skrivvätskor av alla slag, gummilösningar, klister och bindemedel, skrivmaskinsband och karbonpapper.
- 18:** Varor framställda av läder eller läderimitationer, koffertar, kostymväskor, resväskor, dokumentväskor, resväskor, dokumentväskor, plånböcker och sedelhållare, portmonnäer, handväskor, kappsäckar, överkast av päls och hudar, till divaner och liknande möbler; paraplyer.
- 25:** Kläder för herrar, damer och barn inklusive kläder utgörande konfektionsartiklar eller skraddarsydda däribland rockar, regnkappor, kostymer, kavajer och blazers, skjortor, byxor, klänningar, kjolar, dräkter, nattkläder, underkläder, baddräkter, badbyxor, handdukar, slipsar, schalar, ylleplagg, strumpor, handskar, bälten, hattar, mössor, kepsar; skodon, däribland kängor, sandaler och tofflor.

Innehavare

Cartier International N.V., Scharlooweg 33, CURAÇAO, Nederländska Antillerna

Ombud

Albihns Stockholm Aktiebolag, Box 5581, 114 85 STOCKHOLM, Sverige
Org.nr: 556015-0046