

Invändningsärende nr 2009/0145/0001

Registrering nr 404656

**INVÄNDARE**

1: Dr. Martens International Trading GmbH  
Tyskland  
2: Dr Maertens Marketing GmbH  
Tyskland

**OMBUD**

Awapatent Aktiebolag  
Box 5117  
200 71 Malmö

Exp. Patent- och registreringsverket

**2011 -09- 15**

**INNEHAVARE**

House of Martens AB  
Granebovägen 3  
824 30 Hudiksvall

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 404656 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket HOUSE OF MARTENS, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 404656, registrerat för kläder, fotbeklädnader och huvudbonader, i klass 25.



Innehavarens märke med registreringsnummer 404656.

Invändaren yrkar att innehavarens märke ska upphävas och gör gällande att märket är förväxlingsbart med följande av invändaren registrerade varumärken.

Gemenskapsvarumärket DR.MARTENS med registreringsnummer 59147, registrerat för ur och tidmätninginstrument, juvelerarvaror; smycken; ädelmetaller och deras legeringar samt

guld- och silvervaror av ädelmetall eller därmed överdragna varor (ej knivar, gafflar, skedar, hushållsredskap och köksgeråd), i klass 14, pappersvaror och kontorsutrustning (ej möbler och knivsmidesvaror), i klass 16, läder och läderimitationer och varor framställda av dessa material, nämligen andra ej till innehållet anpassade behållare, samt mindre läderartiklar, speciellt portmonnärer, plånböcker, nyckelknippshållare; djurhudar och fällor; resväskor och koffertar, bagar, pungar, ryggsäckar, bärväskor, bok- och skolväskor (alla av läder, konstläder, textilier och plast); behållare, nämligen resenecessarärer (lädervaror); paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror, i klass 18, kläder, speciellt sport- och fritidskläder, trikåvaror, huvudbonader; klädestillbehör, nämligen huvudhals- och axeldukar, schalar, huvor, pannband, handskar, strumpbyxor, sockor och bälten; fotbeklädnader och delar därav, i klass 25, ledning av detalj- och grosshandelsföretag, i klass 35 samt reparation av fotbeklädnader och delar därav, i klass 37.

Gemenskapsvarumärket DOC MARTENS med registreringsnummer 150144 registrerat för ur och tidmätninginstrument, smycken; prydnader (juvelerarvaror); ädelmetaller och legeringar av ädla metaller samt guld- och silvervaror av ädelmetall eller därmed överdragna varor (ej knivsmidesvaror, gafflar och skedar samt handredskap för hushåll och kök), i klass 14, skrivmateriel och kontorsförmödenheter (ej möbler och bestick), i klass 16, läder och läderimitationer; varor av läder och läderimitationer, nämligen andra, ej till följande produkter anpassade behållare, samt mindre läderartiklar, speciellt portmonnärer, plånböcker, nyckelhållare; djurhudar och pälskinn; koffertar och resväskor, säckar, påsar, ryggsäckar, bärkassar, bok- och skolväskor (nämnda varor av läder, konstläder, textilier och plast); behållare, nämligen resenecessärer (lädervaror); paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror, i klass 18, kläder, speciellt sport- och fritidskläder, trikåvaror, huvudbonader; klädesaccessoarer, nämligen sjaletter, scarves och sjalar, halsdukar, kapuschonger, svettband, handskar, strumpbyxor, sockor och livremmar; fotbeklädnader och tillhörande delar, i klass 25 samt ledning av detaljhandels- och grossistföretag, i klass 35.

Gemenskapsvarumärket DR.MARTENS, med registreringsnummer 2572071 registrerat för detaljhandelstjänster inom området för skovaror, kläder, sportartiklar, väskor, ur, glasögon och cd-skivor, speciellt sammanställning av nämnda varor, till fördel för tredje part, som gör det möjligt för konsumenter att se och köpa dessa varor; datoriserade direktanslutna detaljhandelstjänster inom området för skovaror, inkluderande direktansluten beställning, utförande av uppdrag och reklam för varor; tillhandahållande av varu- och tjänsteinformation åt konsumenter; varupresentation inom området för skovaror via television, telefon och det globala datornätet och elektronisk detaljhandel, i klass 35.

Till stöd för sitt yrkande har invändaren i huvudsak anfört följande. DR MARTENS och DOC MARTENS är synnerligen välkända på den svenska marknaden, särskilt för varor i klass 25. Utöver den inarbetningsrätt som föreligger finns även de åberopade varumärkesregistreringarna som medför skydd i klass 25 samt för återförsäljartjänster avseende bland annat skor och kläder i klass 35. Innehavarens märke omfattar ”kläder, fotbeklädnader och huvudbonader i klass 25. Varuslagsidentitet föreligger således mellan innehavarens märke och invändarens märken. Innehavarens märke är synnerligen likt invändarens märken och tydligt förväxlingsbart med invändarens märken. Det är uppenbart att ordet MARTENS är den dominerande och helt särskiljande beståndsdel och den del av varumärkena som bär upp registreringarna från distinktivitetsperspektivet. DR. eller DOC är en vedertagen förkortning för DOCTOR som i varumärket uppfattas som en titel och ordet MARTENS uppfattas, särskilt i denna kombination som ett efternamn och ett särskiljande tecken. Även i det innehavarens märke är det ordet MARTENS som är den tunga,

särskiljande beståndsdel. Märket är i figur och texten HOUSE OF har en klart underordnad position i varumärket då denna text storleksmässigt endast är en bråkdel så omfattande som det helt dominerande ordet MARTENS. Ordet MARTENS förekommer således som den mest särskiljande delen i såväl innehavarens om invändarens märken. Det är inte ovanligt att förledet HOUSE OF används i kombination med kända varumärken för att illustrera kommersiellt ursprung eller för att utgöra ett övergripande namn i en koncern eller i ett företag där ett visst kännetecken ingår i verksamheten. HOUSE OF MARTENS kan även uppfattas som "släkten Martens" och begreppsmässigt och associationsmässigt föreligger således nära nog identitet mellan de olika märkena. Således är det rimligt att anta att varumärket HOUSE OF MARTENS uppfattas som ett kännetecken för en verksamhet där varumärkena DR.MARTENS och DOC MARTENS ingår och att det föreligger en kommersiell gemenskap häremellan. Risken för förväxling är överhängande och uppenbar. Användningen av innehavarens märke på den svenska marknaden för "kläder, fotbeklädnader och huvudbonader" skulle innebära en allvarlig snyltning på den renommé som invändarens märken besitter här i riket för just dessa varuslag, samt en urvattning av dessa varumärken. Innehavarens märke är därför alltför likt invändarens tidigare rättigheter för att samexistens skulle kunna ske utan stor skada för invändaren. Det finns inte någon absolut rätt att använda eller registrera sitt släktnamn som varumärke. Detta får endast ske om det föreligger med god sed. När någon annan är innehavare av en varumärkesrätt av tidigare datum är sådan användning ej att anse som förenlig med god sed. Det föreligger hinder mot registrering av märke som är förväxlingsbart med någon annans varumärke. Från detta hinder finns inget undantag mot registrering av sitt eget släktnamn. Det saknar relevans för bedömningen ur ett förväxlingsperspektiv huruvida en enskild person eller företagsgrupp ligger bakom ansökningen. Det är ej information som finns till hands på marknaden vid normal varumärkesanvändning. Således är det märkets association som ska bedömas från ett neutralt perspektiv, oavsett vem som råkar vara faktisk innehavare av märket. Invändarens märken är så välkända varumärken att den genomsnittlige konsumenten torde uppfatta att en stor företagsgrupp ligger bakom denna etablerade produkt. Att DR. eller DOC är en titel på en läkare föranleder ej denna association.

Till stöd för att invändarens märken skulle vara inarbetat och känt inom en betydande del av omsättningskretsen har invändaren inkommit med annonser, modereportage och övrigt pressmaterial samt fakturor.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anfört följande. De motanförda märkena är inte inarbetade och inte heller väl kända. Innehavarens märke innebär inte någon form av snyltning av renommé eller urvattning av invändarens märken. Det vitsordas att HOUSE of kan användas i kombination med annat kännetecken för att illustrera kommersiellt ursprung. I det sammanhanget utpekas dock inte någon enskild person utan snarare en företagsgruppering eller en obestämd släkt. Märkena DR.MARTENS respektive DOC MARTENS uppfattas av den genomsnittlige konsumenten som att det finns en viss koppling till viss närmare bestämt angiven person, nämligen doktor Martens. Mot bakgrund av denna särskilda koppling, och då doktorer sällan eller aldrig kan kopplas till koncerner kommer allmänheten inte att uppfatta att det finns en kommersiell koppling mellan innehavarens märke och invändarens märken, trots att MARTENS ingår i såväl innehavarens som invändarens märken. Innehavarens märke utgör ett figurmärke som ytterligare distanserar märkena från varandra. Märkena är således inte förväxlingsbara. Var och en får i näringsverksamhet, under förutsättning att det är i överrensstämmelse med god affärsed, som kännetecken för sina varor använda sitt släktnamn eller firma. Innehavaren är ett enmansbolag där styrelseledamot är Niklas Martens. Bolaget använder således behörigen

och i överrensstämmelse med god affärssed sin firma och släktnamnet MARTENS som ett kännetecken för sina produkter, varför invändaren saknar grund för sitt yrkande om att innehavarens märke ska hävas.

### SKÄL

Av 2 kap. 8 § första stycket, punkten 2 framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor och tjänster av samma eller liknande slag, om det finns risk för förväxling

Enligt 2 kap. 8 § andra stycket, punkten 4 framgår att med ett varukännetecken som avses i första stycket 1-3, samma paragraf, avses bland annat ett gemenskapsvarumärke.

Enligt 2 kap. 8 § första stycket, punkten 3 föreligger hinder mot registrering av ett varumärke om det är identiskt med eller liknar ett varumärke som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av märket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

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.

Enligt 2 kap. 10 §, punkten 2 får ett varumärke inte registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärnamn eller likartat namn, om användningen av märket skulle medföra en nackdel för namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden.

### *PRV gör följande bedömning*

Av det material som invändaren inkommit med till stöd för sitt yrkande om att de av invändaren åberopade märkena skulle vara kända inom en betydande del av omsättningskretsen framgår bland annat att invändarens märken har använts i modereportage, annonser och pressmaterial samt att invändarens haft omfattande omsättning såväl inom som utom landet. Det framgår dock inte av detta material hur invändarens märken uppfattas av omsättningskretsen. Materialet kan därför inte ensamt ligga till grund för att invändarens märken skulle vara kända inom en betydande del av omsättningskretsen. Varumärket kan inte heller anses vara inarbetat för de varor som invändaren anför. PRV har därför att ta ställning till frågan om förväxling med utgångspunkt i det skyddsomfång som följer av respektive känneteckens ursprungliga känneteckenskraft.



Inledningsvis kan konstateras att de av invändaren åberopade märkena DR.MARTENS med registreringsnummer 59147 och DOC MARTENS, med registreringsnummer 150144, båda bland annat innehåller varorna kläder, huvudbonader och fotbeklädnader, i klass 25. Dessa är identiska med samtliga de varor som innehavarens märke avser. Det föreligger därför varuslagslikhet märkena emellan. Vidare kan konstateras att det av invändaren åberopade varumärket DR.MARTENS med registreringsnummer 2572071 bland annat avser detaljhandelstjänster inom området för skovaror, kläder och sportartiklar. Dessa tjänster kompletterar samtliga de varor som innehavarens märke avser, dvs. kläder, fotbeklädnader och huvudbonader i klass 25. Därmed kan konstateras att varu- och tjänsteslaglighet föreligger även mellan dessa märken.

Angående märkeslikheten gör PRV följande bedömning. Innehavarens märke består av lydelsen HOUSE OF MARTENS i figur, där HOUSE OF framställs i en mindre teckenstorlek. HOUSE OF används vanligen i kommersiella sammanhang för att visa på ett viss kommersiellt ursprung, och bör därför i sammanhanget anses ha ett relativt snävt skyddsomfång. Den dominerande och särskiljande delen i innehavarens märke får därmed anses vara ordet MARTENS.

Invändarens märken består av DOC MARTENS och DR.MARTENS. Den dominerande delen i innehavarens märke ingår i sin helhet i invändarens märken vilket medför att märkena är såväl visuellt som fonetiskt lika. Avsaknaden av tilläggen DOC och DR. i innehavarens märke medför inte att märket distanserar sig tillräckligt från invändarens märken (Jmf PBR, mål nummer 06-173 och 06-174). Det figurativa inslaget i innehavarens märke förändrar inte denna bedömning. Mot denna bakgrund gör PRV bedömningen att det föreligger märkeslikhet. Vid en helhetsbedömning är innehavarens märke således förväxlingsbart med de av invändaren åberopade märkena.

Vad sedan gäller den av innehavaren åberopade omständigheten att omsättningskretsen skulle omfatta märkesdelen MARTENS som ett släktnamn, gör PRV följande bedömning. Från och med den 1 juli 2011 föreligger hinder mot registrering av ett varumärke om det består av eller uppfattas som någon annans egenartade efternamn, om användningen skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet. Efternamnet MARTENS har enligt PRV:s namnregister 147 bärare och får därför anses vara ett i Sverige vanligt förekommande efternamn. MARTENS kan därför inte anses vara egenartat. Invändarens eller innehavarens märken skulle inte heller kunna anses medföra en nackdel för bäraren. Det föreligger därmed inte något hinder mot registrering av varken invändarens eller innehavarens märken på denna grund. De av innehavaren anförda argumenten om behörighet till namnet kan därmed inte tas i beaktande och föranleder inte någon annan bedömning.

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

Beslutat den

15 SEP 2011

  
Nina Isaksson

  
Sara Öjebro

### 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 (2) månader från beslutets dag.