

Invändningsärende nr 2011/0061/0001

Registrering nr 416644

**INVÄNDARE**

Next Retail Limited  
Desford Road, Enderby  
Leicester  
LE19 4AT  
Storbritannien

**OMBUD**

Albihns.Zacco AB  
Box 5581  
114 85 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2012 -06- 14

**INNEHAVARE**

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket NEXT BIG BRAND med registreringsnummer 416644, registrerat för:

**25:** Konfektionskläder.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och gör gällande att märket är förväxlingsbart med följande två varukännetecken:

Det svenska varumärket NEXT med registreringsnummer 383837, registrerat för:

**3:** Tvål; kosmetiska preparat, parfym, eteriska oljor, icke medicinska toalettpreparat; hårvårdspreparat; deodoranter för personligt bruk; tandpulver, -kräm och -pastor.

**14:** Ädla metaller och deras legeringar; smycken, ädelstenar; ur, klockor och tidmätningssinstrument; urarmband, samt delar och tillbehör därtill ingående i klassen.

**18:** Paraplyer, parasoller och promenadkäppar.

**25:** Kläder, huvudbonader.

Gemenskapsvarumärket NEXT med registreringsnummer 15594, registrerat för:

**3:** Tvål; kosmetika; eteriska oljor; parfymer; icke-medicinska medel för personlig hygien; hårmedel; deodoranter för kroppsbruk; tandhygienartiklar.

**11:** Installationer för belysning; lampor, lampfötter; lampskärmar; glödlampor; delar och tillbehör för alla ovannämnda varor.

**14:** Ädla metaller och deras legeringar och produkter tillverkade av eller belagda med dessa; juvelerarvaror; ädelstenar; klockor, armbandsur och tidmätninginstrument; klockarmband av läder och annat material; delar och tillbehör för alla ovannämnda varor.

**18:** Läder och läderimitationer och varor gjorda av det; skinn och hudar; koffertar och väskor för resbruk; väskor, paraplyer, parasoller och promenadkäppar; spön, seldon och sadeldon; delar och tillbehör för alla ovannämnda varor.

**20:** Möbler; sängar; huvudgärder; soffor, soffsängar; stolar; fåtöljer; bord; kuddar; duntäcken; dynor; madrasser; sängkläder; delar och tillbehör för alla ovannämnda varor.

**24:** Textilier; plastmaterial som ersättning för tyg; sängöverdrag och bordsdukar; sänglinne; bordslinne; hushållslinne; väggbeklädnader; filter; sängtäcken; duntäcken och duntäckeöverdrag; lakan; örngott; sängförhänge; sängöverkast; bordsdukar; bordstabletter; servetter; linnetyg; vävda väggbeklädnader; gardiner; gardinomtag; dynöverdrag; gardinkappor; rullgardiner; överdrag för stolar och soffor; handdukar och ansiktsservetter.

**25:** Klädartiklar; fotbeklädnader; huvudbonader.

**27:** Mattor och mattbeläggningar; icke-textila väggbeklädnader; tapeter; tapetbårder.

Till stöd härför anför invändaren i huvudsak följande. Både innehavarens och invändarens märken avser kläder i klass 25. Innehavarens märke, NEXT BIG BRAND, kan uppfattas antingen i betydelsen *nästa stora varumärke* eller i betydelsen *NEXT stort varumärke*. För det fall märket uppfattas som *nästa stora varumärke* har det så pass svag särskiljningsförmåga att PRV borde ha vägrat märket registrering. Faktumet att så inte skedde innebär att märket istället uppfattas som *NEXT stort varumärke*, med särskild betoning på märkesdelen NEXT. Av de tre delarna i innehavarens märke torde ordet NEXT ha starkast särskiljningsförmåga. BIG är endast en storleksangivelse, som kan avse vissa egenskaper hos varorna eller ange att det är innehavarens stora varumärke. BRAND anger att det rör sig om ett varumärke och kan därför knappast anses ha särskiljningsförmåga. Jämförelse mellan märkena torde således i första hand göras mellan märkesdelen NEXT i innehavarens märke och de tidigare registreringarna med lydelsen NEXT. Märkena är då identiska. Även vid en helhetsbedömning av innehavarens märke framträder NEXT visuellt och fonetiskt, eftersom det är den inledande delen av lydelsen. Förväxlingsbarhet föreligger alltså även då märkena jämförs som helhet.

Innehavaren av varumärket, vilken beretts tillfälle att yttra sig, har inte bemött invändningen.

## SKÄL

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap. 8 § andra stycket samma lag, bland annat ett gemenskapsvarumärke.

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 som märkena avser.

Avgörande blir, i de fall varu- eller tjänsteslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan bedömas likna varandra. En bedömning av märkenas visuella, fonetiska och konceptuella likheter ska göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat särskiljande och dominerande delar, se EU-domstolens dom av den 11 november 1997, mål C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23. Det ska tas i beaktande huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan kännetecknen ska beaktas. Hänsyn ska även tas 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.

#### *PRV gör följande bedömning*

Inledningsvis konstaterar PRV att det råder identitet mellan de varor som innehavarens och användarens märken avser, nämligen kläder, i klass 25. Därmed föreligger varuslagslikhet.

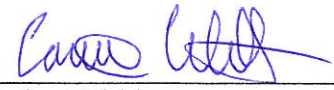
Vid bedömning av märkeslikheten ska denna utgå ifrån det helhetsintryck som de motstående märkena ger med beaktande av visuella, fonetiska och konceptuella likheter. Användarens märke består av lydelsen NEXT, medan innehavarens märke består av lydelsen NEXT BIG BRAND. Ordet NEXT ingår i båda märkena. Därmed föreligger viss visuell och fonetisk likhet märkena emellan. De skiljer sig dock visuellt genom att innehavarens märke innehåller ytterligare två ord och således blir avsevärt längre. Betoningen kan vid uttal läggas såväl på märkesdelen NEXT som på BIG eller BRAND. Mot bakgrund av det ovanstående skiljer märkena sig även fonetiskt. Lydelsen NEXT har översatt betydelsen *nästa*, *nästföljande* eller *närmast*. De övriga märkesdelarna i innehavarens märke har betydelserna *stor* eller *kraftig* för BIG samt *märke*, *brännmärke* eller *stämpel* för BRAND (Nationalencyklopedin, [www.ne.se](http://www.ne.se), 2012-05-30). Lydelsen förefaller vara sammansatt genom naturlig ordföljd och översätts som helhet närmast till *nästa stora märke*. Märkena ger således olika associationer och skiljer sig i sina betydelser. Märkesordet NEXT, i innehavarens märke, ingår visserligen i sin helhet i det yngre märket. Sammansättningen av beståndsdelarna i märket NEXT BIG BRAND gör dock att märkesordet NEXT förlorar sin självständiga kännetecknande ställning i innehavarens märke. Därtill ska läggas att dagens klädkonsumenter är märkesmedvetna och får antas fästa vikt vid de varumärken som används på kläderna (jfr PBR i mål 10-154, Jack's).

Vid en helhetsbedömning finner PRV att märkenas helhetsintryck skiljer sig tillräckligt för att märkena inte ska anses förväxlingsbara.

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

Beslutat den **14 JUN 2012**

  
\_\_\_\_\_  
Martin Berger

  
\_\_\_\_\_  
Carina Widd

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 beslutsdagen.