

Invändningsärende nr 2012/0041/0001

Registrering nr 502754

Exp. Patent- och registreringsverket

INVÄNDARE

MQ Retail AB
Box 11919
404 39 Göteborg

2013 -04- 23

OMBUD

Mannheimer Swartling Advokatbyrå Aktieföretag
Att: Niklas Sjöblom
Box 2235
403 14 Göteborg

INNEHAVARE

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket MOQ MARK OF QUALITY med registreringsnummer 502754, registrerat för följande varor:

Klass 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med följande kännetecken:

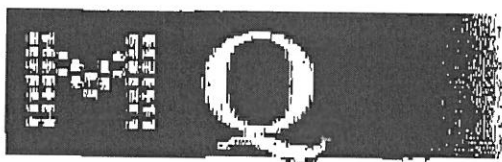
Det nationella varumärket MQ (i figur) med registreringsnummer 206975:



Varumärke nr 206975. Märket är utfört i svartvitt.

Klass 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

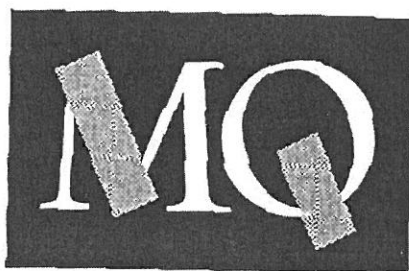
Gemenskapsvarumärket MQ (i figur) med registreringsnummer 5609128:



Gemenskapsvarumärke nr. 5609128. Märket är utfört i svartvitt.

- Klass 3: Kosmetika; parfymervaror; hårfärgningsmedel; hårpermanentvätskor; tvål; deodoranter för personligt bruk; eteriska oljor.
- Klass 14: Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar, ur och tidmättningsinstrument.
- Klass 18: Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; koffertar; paraplyer; resväskor; handväskor; fickplånböcker.
- Klass 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.
- Klass 35: Detaljhandel avseende tvål, parfym, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat, ädla metaller och deras legeringar, varor av ädla metaller eller överdragna därmed, smycken, ädelstenar, ur och tidmättningsinstrument, läder och läderimitationer samt varor framställda av dessa material, koffertar och resväskor, paraplyer; kläder, fotbeklädnader och huvudbonader.

Gemenskapsvarumärket MQ (i figur) med registreringsnummer 833012:



Gemenskapsvarumärke nr. 833012. Märket är utfört i svartvitt.

Klass 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

Firman MQ Retail AB, med organisationsnummer 556699-0262, registrerad för följande verksamhet:

Bolaget skall äga och förvalta aktier, tillhandahålla konsulttjänster avseende företagsledning och organisation, direkt eller indirekt via ägande av aktier bedriva detaljhandel med konfektion, marknadsföra varor huvudsakligen inom textil- och konfektionsbranschen, ombesörja utbildning, äga, förvalta och finansiera butiker och annan fast och lös egendom inom branschen, samt driva annan därmed förenlig verksamhet, allt i syfte att bereda vinst åt aktieägarna.

Vidare har invändaren anfört att varumärkena MQ med registreringsnummer 206975, 5609128 och 833012 är väl ansedda och att användningen av innehavarens märken skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknens särskiljningsförmåga eller anseende.

Invändarens utveckling av talan

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande.

MOQ MARK OF QUALITY har två beståndsdelar, först akronymen MOQ och därefter orden MARK OF QUALITY. MOQ saknar i sig självständig betydelse och innebörd, samt är varken inarbetat eller på annat sätt känt på den svenska marknaden. MARK OF QUALITY i betydelsen "kännetecken för kvalitet" är ett värdeomdöme för de varor som märket avser och anger därmed påstådd beskaffenhet. Delen MARK OF QUALITY saknar således särskiljningsförmåga. MOQ är således den dominerande delen i varumärket och den enda del som har någon form av särprägel. Vid en bedömning av denna varumärkesdominant jämfört med MQ framgår att märkena är mycket lika. Tillägget av MARK OF QUALITY, såsom beskrivande element, är inte tillräckligt för att distansera de här aktuella kännetecknen från varandra. I sammanhanget hänvisas till PBR 10-063, där märket WANDA'S ansågs utgöra hinder mot märket VANDA PHARMACEUTICALS INC.

Varumärkena MQ är gjorda som figurmärken vilka endast består av bokstäverna MQ i ett visst grafiskt utförande. Bokstäverna MQ är mycket tydligt framträdande och det dominerande elementet i märkena. Både det fonetiska och det visuella intrycket av märkena är detsamma som för ett ordmärke, då märkena utgör en symbol som konsumenterna kan uttala och läsa på samma sätt som ett ordmärke. Synintrycket av bokstavkombinationerna MOQ och MQ är mycket lika, särskilt då begynnelsebokstaven och den sista bokstaven är densamma. Den enda skillnaden ligger i bokstaven O som MOQ innehåller. Det fonetiska intrycket av de båda märkena är också mycket likt, där betoningen i ordet MOQ, precis som i MQ, ligger på bokstaven M. Detta har stor betydelse för intrycket av ordet. Detta har uppmärksammats i PBR 96-837 där KEA var förväxlingsbart med IKEA. Bokstaven Q är sällan använd i det svenska språket vilket medför att, då både MOQ och MQ slutar med denna bokstav, de aktuella varumärkena utmärker sig från andra varumärken på samma vis. Kombinationen MQ får dessutom anses som särpräglad genom sin användning av bokstaven Q och erhåller därmed ett något bredare skydd än andra varumärken som bygger på bokstavkombinationer. Bokstaven O i MOQ har underordnad betydelse på grund av sin placering och avsaknad av betoning. Inget av märkena ger upphov till några särskilda associationer.

MQ är dominant i invändarens firmanamn. Att MOQ och firman är mycket lika varandra kan föranleda konsumenterna att tro att MOQ skulle vara ännu ett bolag i, eller på annat sätt ha samhörighet med, MQ-koncernen.

Beträffande varuslagslikheten råder identitet och mycket stor varuslagslikhet mellan MOQ MARK OF QUALITY och MQ. Användningsområde och ändamål är även överlappande för innehavarens märke och den verksamhet som bedrivs under den av invändaren motanförla firman.

MQ har under drygt 50 år varit verksamt i Sverige. Verksamheten består huvudsakligen av försäljning av kläder, ytterplagg, accessoarer och liknande varor. Idag är MQ en av Sveriges ledande butikskedjor för kläder och mode. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för både män och kvinnor i 110 butiker runt om i Sverige samt i en webshop på internet. Samtliga butiker drivs under varumärket MQ som är ett välkänt och enligt invändaren sedan många år tillbaka inarbetat varumärke på den svenska marknaden. Invändaren har investerat väsentliga resurser i att marknadsföra MQ som sitt kännetecken. Detta sammantaget gör att kännetecknet är inarbetat och åtnjuter ett bredare skydd. Att MQ är ett välkänt kännetecken för butikskedjan som invändaren driver bör vara allmänt känt. Innehavaren drar en otillbörlig fördel av den goodwill som finns i MQ, vilket är till skada för kännetecknens särskiljningsförmåga och anseende.

Innehavaren, som 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 4 varumärkeslagen, även ett gemenskapsvarumärke.

Av 2 kap. 9 § andra punkten varumärkeslagen framgår att de hinder som avses i 2 kap. 8 § första stycket 1-3 ska gälla på motsvarande sätt i fråga om en registrerad firma som används i näringsverksamhet.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Om varu- eller tjänsteslagslikhet är för handen ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden. (EU-domstolens dom i mål C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

Av 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Vid bedömningen av om ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning det använts, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts, samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket (se EU- domstolens dom i mål C-375/97 (Chevy), punkt 27).

PRV gör följande bedömning


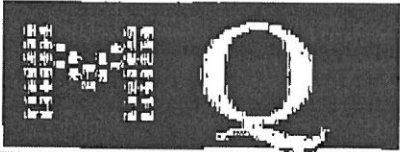

Inledningsvis konstaterar PRV att det invändaren anført om att varumärkena använts under lång tid inte ger tillräckligt stöd för slutsatsen att varumärket MQ är väl ansett eller att det genom användning har förvärvat förstärkt känneteckenskraft. Därmed kommer PRV:s fortsatta prövning att avse frågan om förväxling med utgångspunkt i det skydd som följer av invändarens registrering.

De varor som invändarens märke avser i klass 25 inbegriper samtliga varor som innehavarens registrering avser i samma klass. De motstående märkena avser därmed identiska varor.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märken:

Innehavarens märke:

	<p>MOQ MARK OF QUALITY</p>
	
	
MQ RETAIL AB	

Bedömningen av märkenas förväxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter, ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjänster som avses. I förevarande fall riktar sig de varor där identitet och har konstaterats till konsumenter i allmänhet, vilka kan förväntas vara normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och medvetna.

Innehavarens märke består av lydelsen MOQ MARK OF QUALITY och invändarens kännetecken består av lydelsen MQ. Ett av invändarens kännetecken innehåller även lydelsen RETAIL AB och tre av märkena är i figurativt utförande.

De motstående märkena är ett ordmärke respektive kombinerade ord- och figurmärken. De figurativa momenten i invändarens märken är enkla till sin utformning och intar en underordnad roll, varvid bokstäverna MQ intar en framträdande placering. De motstående märkesorden skiljer sig något från varandra genom att de har olika tillägg i form av orden MARK OF QUALITY respektive RETAIL AB. Dessa lydelser kan användas för att beskriva vissa egenskaper hos de aktuella varorna och med hänsyn härtill får

skyddsomfånget för dessa delar betecknas som ytterst begränsat. Därmed är det märkesorden MOQ respektive MQ som är föremål för bedömningen av förväxling.

De motstående märkena inleds med bokstaven M och avslutas med bokstaven Q. Märkena skiljer sig dock genom att innehavarens märke även innehåller bokstaven O, vilket innebär att lydelsen består av tre bokstäver. Då märkesordet MQ enbart består av två bokstäver gör tillägget av ytterligare en bokstav att det visuella intrycket av innehavarens märke förändras. Det får anses framgå att de båda märkesorden MQ och MOQ skiljer sig. Visuellt kan de motstående märkena inte anses besitta mer än en låg grad av likhet.

Genom att de motstående märkesorden är korta är den förekommande skillnaden i stavning ägnad att uttalsmässigt tydligt skilja märkesorden åt. Märkesordet MQ i användarens märke inbjuder till ett uttal med separat och lika betoning på båda stavelserna. Lydelsen MQ uttalas som två separata bokstäver, det vill säga som M och Q. Det ligger närmast till hands att uttala ordet MOQ som en stavelse, MÅK eller MOK, med ett tydligt avslutande k-ljud. PRV finner att märkena innehåller uttalsmässiga olikheter som gör att märkena skiljer sig i fonetiskt hänseende.

Begreppsmässigt har inget av märkena någon språklig betydelse och ger därmed inte upphov till några särskilda associationer. Det föreligger således ingen likhet mellan märkena i begreppsmässigt hänseende.

Sammantaget finns en likhet mellan de motstående kännetecknen genom de gemensamma bokstäverna M och Q. Även om den inledande och avslutande bokstaven ingår i de motstående kännetecknen distanserar bokstaven O märkesorden från varandra i sådan grad fonetiskt – men även visuellt och begreppsmässigt – att de helhetsintryck som kännetecknen ger skiljer sig åt. Till detta kommer även de figurativa inslagen i användarens märken som tydligt skiljer sig från innehavarens ordmärke. Mot denna bakgrund finner PRV att det föreligger en låg grad av likhet märkena emellan.

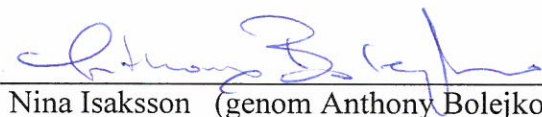
Vid en helhetsbedömning, trots beaktande av föreliggande varuslagsidentitet, kan innehavarens märke MOQ MARK OF QUALITY inte anses uppvisa sådana likheter med de motanförda kännetecknen MQ att det föreligger en risk för förväxling.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska invändningen avslås.

Beslutat den 23 APR 2013



Carina Widd



Nina Isaksson (genom Anthony Bolejko)

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.