

Invändningsärende nr 2011/0140/0001

Registrering nr 500411

INVÄNDARE

1: Pelle Petterson AB
Västervägen 36
429 31 Kullavik

2: Pelle Pettersson Design AB
Västervägen 36
430 31

Exp. Patent- och registreringsverket

2013 -10- 03

OMBUD

Advokatfirman Vinge Kommanditbolag
Box 11025
404 21 Göteborg

INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 500411 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket PETTERSSON med registreringsnummer 500411, registrerat för:

Klass 12: Båtar.

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



Reg. nr. 322296.

Klass 12: Båtar, fordon, farkoster (för transport).

Klass 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

Klass 28: Sportartiklar, ingående i klassen.

PELLE PETTERSON AB

Firma nr. 556618-5145.

Verksamhet: Bolaget skall bedriva industriell och marin design och formgivning samt handel med båtar och konsultverksamhet inom marinbranschen, bedriva handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.

PELLE PETTERSON DESIGN AB

Firma nr. 556406-5562.

Verksamhet: Bolaget skall bedriva industriell och marin design och formgivning samt handel med båtar och konsultverksamhet inom marinbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Det inarbetade kännetecknet PETTERSON.

Vidare anför invändaren att märket är förväxlingsbart med invändarens ovan nämnda kännetecken som invändaren använde vid tidpunkten för ansökan och att innehavaren har varit i ond tro.

Invändaren anför även att innehavarens varumärke är vilseledande.

Till stöd härför anför invändaren i huvudsak följande. PETTERSSON liknar invändarens äldre kännetecken, för varor eller tjänster av samma och liknande slag, och det föreligger risk för förväxling. Pelle Petterson är en välkänd svensk formgivare och seglare. Enligt Wikipedia ses Pelle Petterson ibland ”som skaparen bakom stora delar av den svenska fritidsbåtsflottan” och ”totalt sett har mer än 85.000 båtar tillverkats efter Pettersons ritningar”. Pelle Petterson har också 2004 fått pris från KTH för sin livslånga designgärning. Kännetecknet PETTERSON har alltid använts i Pelle Pettersons verksamhet och ingår i flera firmor och varumärken, bland annat i Pelle Petterson Design AB, registrerad som firma år 1990, och Pelle Petterson AB, registrerad som firma år 2002. Verksamheten i firmorna består av bland annat att bedriva industriell och marin design och formgivning samt handel

med båtar. Figuren P PELLE PETTERSON YACHTING är skyddad som varumärke, sedan den 14 mars 1997, för bland annat båtar i klass 12. Vidare är PELLE PETTERSON och PELLE P skyddade som varumärken för bland annat kläder i klass 25. Kännetecknet PETTERSON har använts i sådan utsträckning att det kan anses inarbetat.

Innehavaren har registrerat märket PETTERSSON för båtar i klass 12. Mot bakgrund av att det i invändarens bolag sedan länge bedrivits formgivning av båtar bör PETTERSSON anses förväxlingsbart med invändarens kännetecken, inklusive det inarbetade kännetecknet PETTERSON. Kännetecknet PETTERSON utgör också en väsentlig del av invändarens ovan angivna firmor.

Innehavaren har vid ansökningen haft kännedom om invändarens användning av kännetecknen och därmed varit i ond tro.

Mot bakgrund av den starka kännedomen om invändarens kännetecken, inklusive PETTERSON, och den bakomliggande profilen Pelle Petterson måste registreringen av PETTERSSON vara ägnad att vilseleda allmänheten om varans ursprung. Någon koppling mellan invändaren och det nu registrerade varumärket PETTERSSON föreligger inte.

Innehavarens inställning

Innehavaren av varumärket bestrider invändningen och anför i huvudsak följande. Innehavarens affärsidé är att erbjuda all utveckling för båtar, från idé och design via konstruktion till produktionsverktyg, men utan att producera själva båten. Innehavaren kan jämföras med ett arkitektkontor som säljer tjänster till byggherrar. Innehavaren samarbetar med flera båtvarv, som exempelvis Nimbus, Storebro, Ryds, J-craft, Najad, mfl. Namnkunniga båtkonstruktörer som anlitat innehavaren är Rolf Eliasson, Håkan Södergren, John Lindblom, Ocke Mannerfelt samt Pelle Petterson. För att hantera en båtmarknad i en allmänt sviktande konjunktur har innehavaren valt att komplettera tjänsteutbudet med ett antal varumärken, för att skapa attraktiva båtkoncept att investera i. C-G Pettersson var en svensk båtkonstruktör som under 1900-talet första hälften ritade och lät producera över 1000 (ej serieproducerade) båtsexemplar. Alla båtar bar gemensamma linjer och tydliga designelement som band dem till upphovsmannen. Båtarna kom med tiden att benämnas som "petterssonbåtarna" eller "en Pettersson". I båtbranschen kännetecknas Pettersson i första hand som en båtproducent/varumärke, och det är på den grunden innehavaren har erhållit registrering av varumärket PETTERSSON i klass 12.

Innehavaren vitsordar Pelle Pettersons meriter som seglare och prisbelönt formgivare. Pelle Petterson har en imponerande bredd i sina verksamheter och i sitt kändisskap, vilket också gör att namnet inte enbart är förknippat med båt. Idag ligger exempelvis fokus på kläder och det är då namnet PELLE som lyfts fram. Koppling görs även till bilar, exempelvis VOLVO P1800 och PELLEP. Någon risk för förväxling föreligger därför inte.

Innehavarens uppfattning är att det är ordet PELLE som kännetecknar PELLE PETTERSON. I text, film eller logotyper är det PELLE, PELLE P eller P som kännetecknar. Den personliga kopplingen till Pelle Petterson har alltid varit PELLE eller PELLE P. Ingenstans används enbart ordet PETTERSON, vilket tyder på medveten kännedom om utebliven inarbetning. PELLE PETTERSON benämns heller inte med enbart PETTERSON just därför att det inte kännetecknar. En jämförelse kan göras med sportkollegan Anja Pärson som kännetecknas av Anja eller Anja Pärson men inte enbart av Pärson. Med Börje Salming

är det tvärtom. Risk för förväxling föreligger därför inte. PELLE PETTERSON skiljer sig också från PETTERSSON genom att det är två st "S" i innehavarens märke.

Invändaren har blivit känd för två varumärken varav ett är PELLEP och ett annat är MAXI. PELLEP verkar inom området kläder, men syns mycket genom marknadsföring i området båt. Risk för förväxling föreligger därför inte. För märket MAXI (MAXI YACHTS) finns PELLE PETTERSON inte med i namnet, men kopplingen är ändå självklar. Innehavaren har arbetat för invändaren i deras senaste två projekt Maxi 1300 och Maxi 11. MAXI är det varumärke som i klass 12 och i båtbranschen sammankopplas med PELLE PETTERSON.

Innehavaren har inte agerat i ond tro, utan varit öppen med både registreringen och referenser, ända sedan ansökan lämnades in den 6 april 2009.

Något vilseledande föreligger inte eftersom den historiska bakgrunden finns och PETTERSSON redan är inarbetat som varumärke, om än först registrerat av innehavaren.

SKÅL

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.

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.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 3 varumärkeslagen, även ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet.

Enligt 1 kap 7 § andra stycket ska ett varukännetecken anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet.

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 genomsnittskonsumerten 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).

Vid bedömningen av om varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de

konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mål C-39/97 (Canon), punkt 23).

Utgångspunkten vid bedömningen är att den berörda produktkategoriens genomsnittskonsument är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Det ska dock även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhetsgrad kan variera beroende på den aktuella varu- eller tjänstekategorin (se EU-domstolens dom i mål C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

Enligt 2 kap. 7 § första stycket 4 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet.

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

PRV gör följande bedömning

Vilseledande

Ett vilseledande i varumärkesrättslig mening är för handen i de fall märket är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet. Ett vilseledande med avseende på vissa egenskaper uppstår genom kopplingen mellan märket och de varor eller tjänster som omfattas av registreringen. Däremot förutsätter vilseledande med avseende på kommersiellt ursprung i praktiken att märket används på ett sätt som gör marknadsföringen otillbörlig. Utrymmet för att i samband med registreringsförfarandet bedöma huruvida ett märke är vilseledande med avseende på kommersiellt ursprung är därför begränsat.

Det invändaren har anfört ger inget stöd för slutsatsen att innehavarens märke skulle vara vilseledande angående det kommersiella ursprunget eller i övrigt vad gäller varornas egenskaper (jfr Patentbesvärsträttsens dom i mål 10-150, Pilsner Södertälje Bryggeri Aktiebolag Södertälje).

Inarbetning


Invändaren har gjort gällande att innehavarens registrering är förväxlingsbar med invändarens inarbetade varumärke PETERSON. Som det får förstås anförd av invändaren att märket är inarbetat för formgivning av båtar. Till stöd för detta har invändaren angivit att PETERSON under lång tid använts som kännetecken för de aktuella tjänsterna. Invändaren har emellertid inte åberopat någon närmare utredning om vilken ställning kännetecknet har på marknaden eller i vilken utsträckning omsättningskretsen känner igen varumärket. Det invändaren har anfört kan inte anses visa en inarbetad rättighet till kännetecknet. Vid dessa förhållanden kan innehavarens varumärke inte upphävas med stöd av 2 kap 8 § andra stycket 3 varumärkeslagen.

Förväxling

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens kännetecken:

Innehavarens märke:

PELLE PETTERSON AB	
PELLE PETTERSON DESIGN AB	
	
	PETTERSSON

PRV konstaterar att det av invändaren åberopade varumärke och innehavarens varumärke omfattar skydd för identiska varor i klass 12. Det föreligger även identitet mellan de varor i klass 12 som innehavarens märke omfattar och den verksamhet, i form av bland annat industriell och marin design och formgivning samt handel med båtar och konsultverksamhet inom marinbranschen, som invändarens firmor är registrerade för.

I förevarande fall riktar sig de varor där varuslagsidentitet är för handen till konsumenter i allmänhet, vilka kan förväntas vara normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och medvetna. Det måste dock beaktas att omsättningskretsen får antas göra en noggrannare bedömning vid inköpstillfället, då det är fråga om dyrare varor av sällanköpskaraktär.

Vad beträffar märkeslikheten gör PRV följande bedömning. Innehavarens registrering består av lydelsen PETTERSSON och invändarens kännetecken av lydelsen PELLE PETTERSON AB, PELLE PETTERSON DESIGN AB samt P PELLE PETTERSON YACHTING, i figur. Det föreligger en hög grad av visuell och fonetisk likhet mellan märkesordet PETTERSSON och PETTERSON som ingår i invändarens kännetecken. Förekomsten av ovan nämnda ord gör även att kännetecknen i begreppsmässigt hänseende ger omsättningskretsen liknande associationer, det vill säga närmast till ett släktnamn.

Då det föreligger en visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet mellan innehavarens och invändarens kännetecken får märkeslikhet anses föreligga. Att invändarens kännetecken innehåller ord delen PELLE, samt ett figurativt P i varumärket, förtar inte den likhet som finns mellan kännetecknen.

De äldre kännetecknen har ingen språklig innebörd som kan sättas i samband med de varor och tjänster de avser. Det invändaren åberopat ger inte stöd för att kännetecknet PELLE

PETTERSON förvärvat en förstärkt känneteckenskraft i omsättningskretsen. Kännetecknen får därmed anses ha en särskiljningsförmåga av normalgraden.

I förevarande fall är de motstående varorna och verksamheten i invändarens firmor identiska och det föreligger en klar märkeslikhet kännetecknen emellan. Till detta kommer att det äldre märket har en särskiljningsförmåga av normalgraden. Vid en helhetsbedömning finner PRV att det föreligger risk för förväxling, i vart fall på så sätt att allmänheten kan tro att de varor som kännetecknen avser kommer från företag med ekonomiska band.

Vid dessa förhållanden saknas anledning att pröva huruvida innehavarens registrering av varumärket PETTERSSON kan upphävas i enlighet med 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen, vilket är fallet om registreringen kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.


Mot bakgrund av det ovan anförda ska innehavarens registrering upphävas med avseende på samtliga varor den avser.

Beslutat den

03 OCT 2013



Anthony Bolejko



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 beslutets dag.