

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2012/0136/0002

Er referens: T41300942SE000

Registrering nr 509258

INVÄNDARE

ETAM (société par simplifiée)

57-59 rue Henri Barbusse

F 92110 Clichy

Frankrike

Exp. Patent- och registreringsverket

2014 -02- 20

OMBUD

Zacco Sweden AB

Box 5581

114 85 Stockholm

INNEHAVARE

Undys AB

c/o Jannesson

Högås Sund 213

451 96 Uddevalla

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket UNDYS med registreringsnummer 509258 avseende följande varor:

Klass 25: *Korsetter (underkläder); korsetter (kläder, underkläder); underkläder; kombinerade underkläder; teddies (underkläder); underkläder för spädbarn; svettabsorberande underkläder; kombinationer (underkläder); underkläder (antitranspirations- -).*

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med invändarens internationella registrering UNDIZ med registreringsnummer 969416, registrerad för följande varor:

Klass 18: *Bags, namely handbags, rucksacks, college satchels, travelling bags, travelling cases; suitcases, travel chests, wallets, purses not of precious metal, card cases and holders (wallet), umbrellas, parasols, walking sticks.*

Klass 25: *Clothing, namely dresses, coats, ladies' suits, trousers, skirts, shirts, ladies' shirts, T-shirts, waistcoats, pullovers, jackets, shorts, gloves, stockings, socks, belts, scarves; night clothes, namely pyjamas, dressing gowns, nightshirts;*

lingerie articles, namely all-in-ones, briefs and pants, brassieres, panties and underpants; footwear.

Klass 35: *Advertising; sales promotion; business management; business management assistance; retail sales services as regards lingerie, underwear, clothing, cosmetics and body care products and fashion accessories namely: optical goods, jewellery, hat ornaments of precious metal, timepieces, fancy key rings, bags, purses, briefcases, wallets, change purses, card cases and holders (wallets), key holders (leather goods), umbrellas, footwear, headgear; advice and assistance with respect to setting up retail points of sale namely market studies, advertising campaigns, distribution of samples, dissemination of advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples), demonstration of goods, shop-window dressing, personnel management consultancy, personnel recruitment, sales promotion; advice and assistance of a franchisor on running establishments under franchises namely market studies, advertising campaigns, distribution of samples, dissemination of advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples), distribution of catalogues to franchisors, demonstration of goods, shop-window dressing, personnel management consultancy, sales promotion, business appraisals, bookkeeping.*

Till stöd för sin invändning anför invändaren följande:

Bägge märkena är ordmärken och båda märkena består av fem bokstäver. Såväl innehavarens varumärke som invändarens inleds med bokstavskombinationen UND- och avslutas med en vokal och konsonant, -YS respektive -IZ.

Visuellt uppvisar varumärkena en påtaglig likhet på grund av identiteten mellan de i båda märkena förekommande inledande märkesdelen UND-. Vidare uppvisar de i märkena avslutande bokstäverna "S" respektive "Z" sådan visuell likhet att de också påverkar det övergripande intrycket av de två varumärkena. Märkena skall sålunda anses som visuellt lika.

Fonetiskt ger också varumärkena upphov till ett påtagligt likartat intryck oavsett - i princip - vilket språkligt uttal man väljer. Det är enbart ljudet av bokstäverna "Y och "Z" som marginellt skiljer märkena åt. Uttalsskillnaderna vid uttal av respektive ord i dess helhet är dock marginella och i praktiken får dess påverkan på helhetsljudet i invändarens märke anses ha en begränsad betydelse. Av detta följer att märkena som helhet upplevs som fonetiskt lika.

Konceptuellt alluderar båda varumärkena på "undies", det vill säga, "underkläder" på engelska och betraktare av båda varumärkena kommer därför uppfatta en betydelsemässig likhet mellan märkena vilken inte undantas av de i respektive märke förekommande avslutande delarna -YS respektive -IZ.

Samtliga av innehavarens varor täcks in av de varor som invändarens registrering omfattar i klass 25. Identitet råder därför mellan varuslagen. Vad gäller tjänsterna i klass 35 föreligger likhet mellan dessa tjänster och de varor som omfattas av innehavarens klass 25.

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 2 varumärkeslagen, en internationell varumärkesregistrering som fått giltighet i Sverige.

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 eller 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).

PRV gör följande bedömning

Varorna *underkläder* som innehavarens märke avser i klass 25 innefattar de varor som invändarens märke avser i samma klass. Eftersom PRV inte kan dissekera den bredare kategorin av innehavarens varor bedöms dessa vara identiska med invändarens varor. Vidare råder det ett visst mått av överlappning vad gäller skyddsomfånget för invändarens och innehavarens varor i klass 25 på ett sådant sätt att dessa åtminstone i varumärkesrättslig mening är att betrakta som varor av samma slag.

Förutom detta föreligger det en viss likhet mellan innehavarens varor och invändarens tjänster *retail sales services as regards lingerie, underwear, clothing* i klass 35. Återförsäljartjänster består i att sammanställa ett varusortiment, för annans räkning, för att möjliggöra för kunder att bekvämt kunna se på och köpa varorna. Även om arten, syftet och användningen av dessa tjänster och varor skiljer sig, finns ändå vissa likheter såsom att de kompletterar varandra. Vidare erbjuds tjänsterna på samma platser där varorna erbjuds till försäljning och de riktar sig till samma omsättningskrets. Mot denna bakgrund föreligger sådana beröringspunkter att det råder en låg grad av likhet varu- och tjänsteslagen emellan.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

UNDIZ	UNDYS
-------	-------

Invändarens märke

Innehavarens märke

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 har konstaterats till konsumenter i allmänhet.

De motstående märkena är ordmärken bestående av fem bokstäver vardera. Visuellt finns en likhet mellan de motstående märkena såtillvida att de båda inleds med bokstäverna UND. De skiljer sig åt genom de avslutande bokstäverna IZ respektive YS.

Uttalsmässigt råder det en hög grad av likhet mellan märkena eftersom de avslutande bokstäverna IZ respektive YS är kan uttalas närmast identiskt.

Konceptuellt skiljer sig märkena inte åt. För de som känner till det engelska ordet *undies* (underkläder, damunderkläder, WordFinder online, åtkomst 2014-02-06) kan de båda märkena associeras med det engelska ordet *undies*, i synnerhet eftersom de uttalsmässigt är i det närmaste identiska. I detta fall råder därför en konceptuell likhet mellan UNDIZ och UNDYS.

Invändarens märke har ingen betydelse i sig utan får, i alla fall ur ett visuellt hänseende, ses som en så kallad misspelling av ordet *undies*. Med hänsyn till att *undies* betyder underkläder, damunderkläder och att UNDIZ och UNDIES fonetiskt sett är i det närmaste identiska, kommer omsättningskretsen däremot, när invändarens märke uttalas, att uppfatta märket såsom angivande av varornas art. Således är invändarens märke visuellt sett särskiljande medan det fonetiskt sett är beskrivande. Med hänsyn till detta måste skyddsomfånget för invändarens märke anses vara begränsat.

De båda märkena är, som tidigare konstaterats, ordmärken bestående av fem bokstäver var, båda innehållande de inledande bokstäverna UND. Uttalsmässigt råder det en hög grad av likhet mellan märkena. Mot detta står att både innehavarens och invändarens märken utgörs av medvetna felstavningar av ett för varorna generiskt engelskt ord. Detta innebär, som nämnts ovan, att skyddsomfånget är begränsat. Till detta kommer att engelska ord ofta används som låneord för olika slags kläder och även i reklam, marknadsföring och försäljning av just kläder. Därför är det sannolikt att innebörden av ordet *undies* är känd inom en betydande del av omsättningskretsen.

Med hänsyn till just det begränsade skyddsomfånget för de motstående märkena och att märkenas särskiljningsförmåga i första hand ligger i märkenas gestaltning, finner PRV att den visuella skillnad som de avslutande bokstäverna IZ och YS ger upphov till är tillräcklig för att märkena inte ska anses vara förväxlingsbara.

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

Beslutat den 20 FEB 2014

Nina Isaksson

Tomas Lindegren

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.