

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

Invändningsärende nr 2012/0075/0001

Er referens: SE-71005865

Registrering nr 504111

INVÄNDARE

Shoebly Franchise B.V.
Burgemeester Burgerslaan 40a
5245 NH Rosmalen
Nederländerna

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Junkersgatan 1
582 35 Linköping

Exp. Patent- och registreringsverket

2014 -03- 06

INNEHAVARE

Solo Kläder Co Aktiebolag
Skäpplandsgatan 1B
701 31 Örebro

OMBUD

Carat Advokatbyrå AB
Box 7588
103 93 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 504111 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket CONTEMPORARY REFLECTIONS med registreringsnummer 504111 avseende följande varor:

Klass 25: *Kläder; kläder av läderimitationer; kläder av läder.*

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering ska upphävas och har anfört som grund att märket är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke REFLECTIONS med registreringsnummer 9613084, registrerat för följande varor:

Klass 16: *Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenor; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.*

- Klass 18: *Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror.*
- Klass 24: *Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar.*
- Klass 25: *Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.*

Till stöd för sin invändning har invändaren inledningsvis anfört att de bägge märkena avser identiska varor i klass 25. Vad gäller märkeslikheten har invändaren i huvudsak anfört följande. Gemenskapsvarumärket REFLECTIONS ingår i sin helhet som en framträdande och särskiljande del av den svenska registreringen. Ordet Reflection översätts till *reflektion, reflektering* (Norstedts engelsk-svenska ordbok, WordFinder 3:e uppl.) och ordet Reflections översätts därmed till *reflektioner*. En svensk omsättningskrets, som får anses besitta goda kunskaper i det engelska språket, bör därmed närmast associera märket med *eftersinnande tankar, återspeglings* (jmf. Svenska Akademiens ordlista - trettonde upplagan, fjärde tryckningen). I denna betydelse kan ordet inte anses beskrivande för aktuella varor i klass 25.

CONTEMPORARY, vilket översätts till *samtida, modern* (Norstedts engelsk-svenska ordbok, WordFinder 3:e uppl.), är däremot direkt beskrivande för kläder och övriga varor i klass 25. Begreppens direkt beskrivande karaktär styrks av, för det fall det över huvud taget skulle föreligga något tvivel därom, enkla Google-sökningar på de trunkerade orden "samtida kläder" och "moderna kläder".

Med beaktande av ovan får REFLECTIONS anses utgöra den distinkta och dominerande delen av den svenska registreringen, i vilket motanfört gemenskapsvarumärke ingår i sin helhet. Därför får det anses föreligga uppenbar risk att avsedda konsumenter får uppfattningen att CONTEMPORARY REFLECTIONS utgör särskild klämlinje som hör till REFLECTIONS-sortimentet. Det föreligger därmed också risk för att omsättningskretsen uppfattar att kläder tillhandahållna under detta märke har ett kommersiellt samband med de varor som saluförs under den svenska registreringen (jmf. PBR:s dom av den 29 oktober 2010, mål nr. 09-147 och dom av den 23 mars 2011, mål nr. 09-171).

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anfört följande. REFLECTIONS får anses ha relativt låg särskiljningsförmåga för de aktuella varorna. Betydelsen av ordet torde förstås av hela omsättningskretsen, även av personer utan kunskaper i engelska, eftersom det är i det närmaste identiskt med den svenska översättningen *reflektioner*. CONTEMPORARY däremot, torde förstås av en betydligt mindre del av omsättningskretsen och får därmed mer karaktären av ett fantasiord. CONTEMPORARY får därför anses vara den mest distinkta och den dominerande delen av innehavarens varumärke. Detta intryck förstärks av att CONTEMPORARY är den inledande delen av varumärket. Kombinationen av CONTEMPORARY och REFLECTIONS ger varumärket en större särskiljningsförmåga än exempelvis ett varumärke bestående av endast CONTEMPORARY.

Med hänsyn till den skillnad som finns mellan varumärkena och till den begränsade känneteckenskraften hos invändarens varumärke REFLECTIONS föreligger det vid en helhetsbedömning inte risk för förväxling mellan märkena, jmf Patentbesvärsträttens dom i

mål 10-053 (AQUA/AQUA MARIS) och Regeringsrättens dom i mål RÅ83 2:29 (MAN/MAGNETMAN).

Eftersom köpare av kläder och skor får antas vara förhållandevis märkesmedvetna och därför uppmärksamma på skillnader mellan varumärken är det inte heller sannolikt att omsättningskretsen skulle tro att innehavarens märke utgör en produktlinje till användarens märke, till skillnad från fallet i ODD MOLLY/ODD NOOAH (Patentbesväringsrättens dom i mål 09-171).

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, ett gemenskapsvarumärke.

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).

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).

PRV gör följande bedömning

Vad inledningsvis gäller varuslagslikheten kan PRV konstatera att innehavarens märke avser varorna *kläder; kläder av läderimitationer; kläder av läder* i klass 25. Dessa varor faller inom de bredare kategorierna av varor *kläder* som användarens registrering avser i samma klass. De motstående märkena avser därmed identiska varor.

Vidare råder det likhet mellan innehavarens varor och användarens *varor framställda av läder och läderimitationer, ej ingående i andra klasser* i klass 18. Varor tillverkade av läder och läderimitationer i klass 18 inbegriper varor såsom väskor, handväskor, sportväskor, portföljer, plånböcker och portmonnärer. Dessa varor, i synnerhet väskor, är nära relaterade till kläder, genom att de, vid sidan av deras grundläggande egenskaper, även utgör modeartiklar. Konsumenterna kan därför komma att betrakta väskor som tillhör till kläder. Dessutom är det inte ovanligt dessa varuslag tillhandahålls i samma butiker eller att tillverkare av kläder av läder och läderimitationer även producerar relaterade varor av samma material, exempelvis

väskor. Mot denna bakgrund föreligger sådana beröringspunkter att det föreligger likhet varuslagen emellan.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

REFLECTIONS	CONTEMPORARY REFLECTIONS
-------------	--------------------------

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 och likhet har konstaterats till konsumenter i allmänhet.


De motstående märkena är ordmärken. Visuellt och fonetiskt sett finns en likhet mellan de motstående märkena såtillvida att ordet REFLECTIONS, som utgör invändarens märke, ingår i sin helhet i innehavarens märke. Även konceptuellt finns det avseende REFLECTIONS, som är pluralformen av det engelska ordet REFLECTION (*reflexion, återspeglning, eftertanke*; Norstedts engelsk-svenska ordbok, WordFinder Online, åtkomst 2013-12-04), en likhet mellan de motstående märkena. Förekomsten av ordet CONTEMPORARY (*samtida, nutida*; Norstedts engelsk-svenska ordbok, WordFinder Online, åtkomst 2013-12-04), förtar inte i sig den konceptuella betydelsen av REFLECTIONS i innehavarens märke.

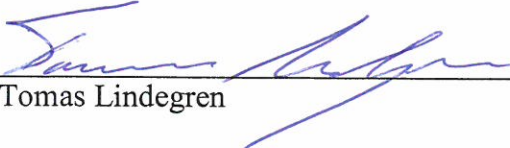
I förevarande fall har det äldre varumärket REFLECTIONS i sig inte någon språklig innebörd som kan sättas i samband med de varor det avser. Det äldre märket får därmed anses ha en särskiljningsförmåga av normalgraden.

Som nämnts ovan sammanfaller de motstående märkena visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt i ordet REFLECTIONS. Med beaktande av att invändarens märke i sin helhet ingår i innehavarens märke som ett särskiljande och självständigt element finner PRV att märkena är förväxlingsbara med avseende på de varor som innehavarens märke avser, i vart fall på så sätt att allmänheten kan tro att de båda märkena härstammar från samma näringsidkare.

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

Beslutat den 06 MAR 2014


Anthony Bolejko


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 beslutets dag.