

Invändningsärende nr 2014/00147/01

Advokatfirman Fylgia KB
Nybrogatan 11
Box 55555
102 04 Stockholm

Registrering nr 521513

INVÄNDARE

THE NET-A-PORTER GROUP LIMITED
Storbritannien

OMBUD

Zacco Sweden AB
P.O. Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

Used A Porter International AB
Box 2324
103 18 Stockholm

OMBUD

Advokatfirman Fylgia KB
Nybrogatan 11
Box 55555
102 04 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 521513 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket USED - A- PORTER med registreringsnummer 521513, registrerat för följande varor och tjänster:

- Klass 9: Mobila datakommunikationsapparater.
- Klass 14: Dekorativa artiklar för personligt bruk [berlocker eller smycken].
- Klass 25: Konfektionskläder.
- Klass 41: Sport och fitness.

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

NET - A - PORTER

Gemenskapsvarumärkesregistrering nr 9467441

- Klass 9: Information i elektronisk form; Elektroniska nedladdningsbara publikationer inom områdena för mode, nyheter, livsstil, kultur, underhållning, resor, socialt nätarbete; Elektroniska tillämpningar för elektronisk telekommunikationsutrustning.
- Klass 16: Tryckta publikationer; Trycksaker, nämligen tidskrifter och publikationer rörande mode och livsstil; Böcker; Adressböcker; Ströskrifter; Manualer; Magasin; Periodiska publikationer; Tidningar; Nyhetsbrev; Överföringsbilder; Tryckkänsliga klistermärken; Fotografier; Kort; Gratulationskort; Presentetiketter; Kalendrar; Dagböcker och fickkalendrar; Vykort; Affischer; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Skriv- och ritmateriel; Mjukt papper; Kalendrar; Kontorsförmödenheter.
- Klass 41: Underhållnings- och utbildningstjänster omfattande elektroniska medier, multimedieinnehåll, videor, spelfilmer, bilder, bilder, text, fotografier, användargenererat innehåll, ljudinnehåll, och relaterad information via Internet och andra kommunikationsnät; Produktion av filmer på videoband eller på alla typer av audiovisuella medier eller ljudmedier inom området för mode, allmänt intresse, kulturevenemang och underhållningsrelaterade ämnen; Elektronisk publicering av direktanslutna böcker, tidskrifter och periodiska publikationer inom området för mode, allmänt intresse, kulturevenemang och underhållningsrelaterade ämnen; Tillhandahållande av direktanslutna elektroniska publikationer (ej nedladdningsbara) inom området för mode, allmänt intresse, kulturevenemang och underhållningsrelaterade ämnen; Digital video-, audio- och multimedieunderhållning publiceringstjänster inom området för mode, allmänt intresse, kulturevenemang och underhållningsrelaterade ämnen; Direktanslutna digitala publiceringstjänster inom området för mode, allmänt intresse, kulturevenemang och underhållningsrelaterade ämnen; Modevisningstjänster; Produktion av modeshower tillhandahållna via direktanslutning från en datoriserad databas eller Internet eller sända via trådlösa kommunikationsanordningar; Nyhetsrapportering; Information avseende underhållning, aktuella händelser, kulturella evenemang och aktiviteter och nyheter; Publicering av elektroniska tillämpningar för mode, underhållning; Konsultation, information och rådgivning avseende det nämnda; Tillhandahållande av elektroniska bibliotekstjänster innehållande bilder, bilder, fotografier, text och annat multimedieinnehåll via ett onlinedatornät och andra elektroniska kommunikationsnät; Utgivning av direktanslutna tidskrifter, nämligen bloggar med personlig information och personliga åsikter; Publiceringstjänster nämligen fotodelning via Internet och trådlösa kommunikationsanordningar; Anordnande av kultur- och underhållningsevenemang; Underhållning i form av tävlingar och spel; Undervisning/utbildning, underhållning, sport- och kulturaktiviteter.

NET - A - PORTER
Gemenskapsvarumärkeregistrering nr 969606

Klass 35: Retail services relating to clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, carrying cases, leather goods, handbags and all manner of bags, the bringing together for the benefit of others of the aforesaid goods enabling customers to conveniently view and purchase such goods; the provision of retail services via a mail order catalogue for the aforesaid goods; the provision of on-line retail services from an Internet website for the aforesaid goods; the provision of retail services via a television channel for all the aforesaid goods; the provision of retail services via a telephone or mobile phone for all the aforesaid goods; the provision of retail services by way of direct marketing; the provision of information and advice in relation to retail services; business management consultancy; provision of advice and assistance in the selection of goods; advertising for others.

Innehavarens av märket bestrider grunderna för invändningen.

Invändarens utveckling av talan

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. Det föreligger både märkes- och varuslagslikhet märkena emellan. De motanfödda märkena är identiska till delen - A - PORTER vilket gör märkena visuellt och fonetiskt likartade. Den karakteristiska utformningen med bindestreck mellan första ord och följande delar - A - PORTER leder till att konsumenter uppfattar att de motstående märkena har gemensamt kommersiellt ursprung. Det förekommer även konceptuell likhet märkena emellan eftersom de alluderar till det franska uttrycket PRÊ T - A - PORTER. Det föreligger en uppenbar risk för förväxling avseende kommersiellt ursprung för de varor och tjänster som respektive märken omfattar. Enligt OHIMs bedömning besitter märket NET - A - PORTER erforderlig särskiljningsförmåga. Lydelsen - A - PORTER kan associeras med modebranschen, men denna exakta innebörd är inte allmänt känd bland svenska konsumenter.

Invändaren har till invändningen bifogat följande material:

- Utdrag från OHIMs register avseende varumärkena NET - A - PORTER med registreringsnummer 969606 samt 9467441.

Innehavarens utveckling av bestridandet

Innehavaren bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Innehavaren driver verksamhet i klädbranschen, bland annat administrerar en webbsida för försäljning av second hand kläder och accessoarer i motsats till invändaren som i sin tur säljer nya och exklusiva plagg. Innehavarens märke är inspirerat av uttrycket PRÊ T - A - PORTER, som betyder "färdig att bära" och konceptet innebär av återförsäljning av färdigsydd klädkonfektion. Såväl uttrycket "prê t - a - porter" som "a porter" saknar särskiljningsförmåga för kläder. Det inledande element USED bidrar till att märket är särskiljande. Däremot har prefixet NET en svagare särskiljningsförmåga och är dessutom fonetiskt mycket likt uttrycket PRÊ T. De motstående märkena är olika i sina helheter. Deras

inledande element är inte liknande varken visuellt eller fonetiskt och har dessutom olika innebörd. Det finns inte någon risk att omsättningskretsen förväxlar märkena eller uppfattar att det finns ett kommersiellt samband mellan dem.

Innehavaren har bifogat följande material:

- Utdrag från USED - A - PORTER websida;
- Utdrag från NET -A - PORTER websida.

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/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

Inledningsvis kan konstateras att det föreligger likhet mellan de varorna i form av mobila datakommunikationsapparater som innehavarens märke avser i klass 9 och information i elektronisk form som invändarens varumärke med registreringsnummer 9467441 är registrerat för i samma klass. Det finns ett nära samband mellan de varorna i den meningen att de kompletterar varandra. Varorna är liknande i varumärkesrättslig mening.

Tjänsterna sport och fitness som innehavarens märke avser i klass 41 innefattas i det motstående märkets med registreringsnummer 9467441 tjänsteförteckning, nämligen sport- och kulturaktiviteter, även om de exakta formuleringarna till viss del skiljer sig. Tjänsterna är identiska.

Slutligen konstateras att det även föreligger identitet mellan de varor som innehavarens märke avser i klass 14 och 25 och återförsäljningstjänster av kläder, smycken och accessoarer som det motstående märket med registreringsnummer 969606 avser 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.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märken:

Innehavarens märke:

NET – A – PORTER	USED – A - PORTER
------------------	-------------------

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 och tjänster där identitet eller likhet har konstaterats till konsumenter i allmänhet.

Innehavarens registrering består av lydelsen USED – A - PORTER och invändarens kännetecken av lydelsen NET – A – PORTER.

I visuellt och fonetiskt hänseende föreligger en viss grad av likhet då märkesorden endast skiljer sig till inledningen genom orden NET respektive USED.

Förekomsten av lydelsen – A- PORTER i de motstående märkena gör att märkena framkallar en association till begreppet PRÊT – A- PORTER som betyder *färdig att bära* och som är en fransk benämning på konfektion och motsatsen till haute couture (jfr Nationalencyklopedin, nätupplagan, www.ne.se, åtkomst 2015-11-05). Det föreligger därmed ett begreppsmässigt samband mellan märkesorden genom association till modebranschen.

Sammantaget föreligger en hög grad av begreppsmässig likhet mellan ordmärkena USED – A – PORTER i innehavarens märke och NET- A - PORTER i invändarens märke. Med hänsyn till att märkesorden är så pass visuellt och fonetiskt lika i de motstående kännetecknen får det anses föreligga märkeslikhet.

I en köpsituation där konsumenten inte kan göra en direkt jämförelse utgår emellertid kunden från en minnesbild av varan och dess varumärke. Det kan då vara svårt att minnas exakt hur ett varumärke är sammansatt. Med hänsyn härtill finner PRV att det finns en risk för att varumärket USED – A - PORTER kan förväxlas med de äldre kännetecknen NET – A- PORTER.

Märkesorden NET – A – PORTER i invändarens kännetecken kan genom förledet NET samt efterledet – A - PORTER komma att antyda vilka varor och tjänster som varumärket avser, dvs. tjänster rörande klädförsäljning via en internetbutik. Hela lydelsen saknar dock språklig betydelse och får i sin helhet anses vara suggestiv och särskiljande i förhållande till varorna och tjänsterna som märkena omfattar.

Vid en helhetsbedömning finner PRV att märkena uppvisar sådana likheter att dessa är förväxlingsbara med avseende på de varor och tjänster där varu- och tjänsteslagslikhet har konstaterats enligt ovan

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

Beslutat 2015-11-09

Martin Berger

Monika Nowicka

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvärsrätten" på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **inom två (2) månader** från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.