



Mål nr 09-190

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 28 februari 2011

PARTER

Klagande

Shouhyou Ltd.

Ombud: Cegumark AB

Box 53047, 400 14 Göteborg

Motpart

IMCOA Licensing America, Inc

Ombud: Awapatent AB

Box 5117, 200 71 Malmö

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen INDIAN SPRINGS
i visst utförande.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 21 april 2009
angående vm.reg. nr 357.924, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärslagen undanröjer det överklagade beslutet till
följd varav det registrerade varumärket INDIAN SPRINGS i
visst utförande ska bestå.

LC

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

Shouhyou Ltd. har i Patentbesvärsrätten vidhållit att registreringen av varumärket INDIAN SPRINGS i visst utförande ska bestå.

IMCOA Licensing America, Inc (IMCOA) har bestritt ändring.

Shouhyou har till grund för sin talan hållit fast vid att det registrerade varumärket INDIANS SPRINGS i visst utförande avseende bl.a. fordon och farkoster i klass 12 inte är förväxlingsbart med det motanförda gemenskapsvarumärket INDIAN i figur (nr 287904) skyddat för bl.a. identiska varor.

IMCOA har till grund för sin talan hållit fast vid att märkena är förväxlingsbara.

Shouhyou har till utveckling av talan, utöver vad som anförts i PRV, anför bl.a. följande. De motstående märkena INDIAN SPRINGS i visst utförande och INDIAN i figur är visuellt olika. Visserligen ingår ordet indian i sin helhet i Shouhyous märke men detta innebär inte att varumärkena per automatik är att anse som förväxlingsbara. Visuellt består IMCOAs märke endast av ett ord medan bolagets märke består av två ord. Detta andra ord gör att märkets första ord får en annan innebörd än märkesordet i det äldre märket. Vidare innehåller det yngre märket hela sju fler bokstäver än det äldre märket. Det äldre märket är härtill starkt figurativt då det innehåller bilden av en stiliserad indian. Sammantaget gör detta att märkena till sitt utseende skiljer sig kraftig åt.

Ordet INDIAN i bolagets märke framträder inte tydligare än något annat ord i märket utan utgör istället endast ett bestämningsord till ordet SPRINGS dvs. indian talar enbart om att det rör sig om indianska eller indiska källor. Ordet SPRINGS får därigenom anses vara märkets dominant. Fonetiskt består ordet indian av tre stavelser medan bolagets märke innehåller fyra stavelser. Uttalet och tillika namnet under vilket varorna kommer att efterfrågas skiljer sig således också åt.

Associationsmässigt är de motstående märkena helt olika. Ordet indian i det äldre märket uppfattas som ett engelskt ord och kan betyda både indiansk och indier. Som märket är utformat med en bild av en indian förs emellertid tankarna direkt till betydelsen indian. Det yngre märket INDIAN SPRINGS i visst utförande kan enbart uppfattas som en engelsk sammansättning och betyder fritt översatt indianska eller indiska källor. Associationerna blir således helt annorlunda då tankarna till bolagets märke förs till en källa/vattendrag.

Bolagets märke kan även uppfattas som ett Ortsnamn. Staden Indian Springs ligger i Nevada, USA. Bildandet har sitt ursprung i stadens uppbyggnad kring den livsnödvändiga vattenkällan, jfr t.ex. Colorado Springs och Alice Springs.

IMCOA har till utveckling av talan åberopat samma omständigheter som i PRV.

DOMSKÄL

Såsom PRV anfört föreligger det identitet mellan bl.a. de fordon och farkoster som de motstående märkena omfattar i klass 12.

Det yngre märket består av orden INDIAN och SPRINGS som kan översättas med indianska/indiska källor medan det äldre märket består av ordet INDIAN samt en iögonenfallande figur i form av en indian iförd en typisk huvudbonad med fjädrar. Eftersom båda märkena innehåller ordet INDIAN föreligger en viss visuell likhet mellan märkena.

Varor sålda under det yngre märket kommer emellertid troligen att efterfrågas under beteckningen INDIAN SPRINGS medan varor sålda under det äldre märket kommer att efterfrågas under märkesordet INDIAN. Med hänsyn härtill och till att det är fråga om dyrare varor av sällanköpskaraktär där omsättningskretsen får antas göra en noggrannare bedömning vid inköpstillfället föreligger det enligt rättens mening inte tillräcklig märkeslikhet för att varumärket INDIAN SPRINGS i visst utförande vid en helhetsbedömning ska anses förväxlingsbart med det motstående gemenskapsvarumärket INDIAN i figur. Överklagandet ska därför bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon Bergman. Enhälligt.