



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 9 maj 2011

## **PARTER**

### **Klagande**

Head Technology GmbH

Ombud: Albihs.Zacco AB  
Box 5581, 114 85 Stockholm

### **Motpart**

Diana Svensk Fashion AB, 556737-2460 (tidigare: Svensk Agentur AB)  
c/o Diana Svensk, Kommendörsgatan 33 A, 114 58 Stockholm

## **SAKEN**

Upphävande av varumärkesregistreringen HEADTHING

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 25 augusti 2009  
angående vm.reg. nr 395.851, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet och häver  
registreringen av varumärket HEADTHING (vm.reg. nr 395.851).

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.**

Head Technology GmbH (Head) har i Patentbesvärsrätten vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket HEADTHING ska upphävas.

Diana Svensk Fashion AB (Diana) har bestritt ändring.

Head har till grund för sin talan hållit fast vid att Dianas varumärke HEADTHING är förväxlingsbart med bolagets registrerade varumärke HEAD (vm.reg. nr 143032) och HEAD i figur (vm.reg. nr 340996). Bolaget har vidare hållit fast vid att kännetecknet HEAD är väl ansett för, som det får förstås, sportartiklar, främst skid- och tennisartiklar.

Diana har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående kännetecknen inte är förväxlingsbara. Bolaget har vidare, som det får förstås, endast vitsordat att kännetecknet HEAD är väl ansett såvitt avser skidor och tennisrackets.

Parterna har till utveckling av talan, utöver vad som antecknats i det överklagade beslutet, anfört bl.a. följande.

Head

I förevarande fall är varuslagslikhet konstaterad. Märket HEADTHING utgörs av två ord som satts samman. Ordet HEAD utgör således ett av de två ord som märket HEADTHING består av och det enda ord som det äldre märket består av. Konsumenterna fäster i allmänhet större uppmärksamhet vid ett märkes början än dess slut. Av detta följer, med den självständiga kännetecknande ställning som det äldre märket har, att det föreligger större risk att omsättningskretsen förväxlar varornas kommersiella ursprung. I fonetiskt hänseende föreligger likhet då ordet HEAD uttalas på identiskt sätt. Vad gäller de begreppsmässiga likheterna hänför sig de båda märkena till ordet "huvud" då märkena innehåller beståndsdelens HEAD. Ordet THING uppfattas som en beskrivande, icke särskiljande del av märket. Omsättningskretsen kan uppfatta denna beståndsdel när den sammankopplas med det andra ordet som en sak för huvudet, ett ting avsett för huvudet. Tillägget är inte av tillräcklig betydelse för att de båda märkena ska anses skilja sig åt i

begreppsmässigt hänseende. Eftersom båda märkena sammankopplas och associeras med "huvud" har märkena liknande bibetydelser. Det är därtill vanligt förekommande att producenter inom sektor för t.ex. sportartiklar släpper ut flera varukollektioner på marknaden med olika undervarumärken. Förekomsten av det äldre märket HEAD leder till att omsättningskretsen kommer att uppfatta HEADTHING som en variant av det äldre märket. Eller att det åtminstone finns ett ekonomiskt samband mellan bolagen.

De motanförda märkena åtnjuter därtill ett utökat skydd. Head har sedan mitten av 1970-talet använt och inarbetat sitt märke HEAD. Märket har exponerats via olika marknadsföringskanaler under lång tid men främst nått sitt anseende genom elitidrottarens användning av produkterna. I den relevanta omsättningskretsen är märkena idag mycket väl kända och överstiger vida den kännedomsgrad om 1/3 som är fastställd genom praxis. Diana har också vitsordat HEAD som inarbetat i omsättningskretsen. Att kännetecknen är väl ansedda kan åskådliggöras genom en svensk sökning på Goggle där företaget hamnar på en topplacering i träfflistan.

### Diana

HEADTHING är ett fristående självständigt fantasinamn. Ingen symbolik finns med och det finns ingen association med Heads alptoppsfigur. Det är mycket långsökt att konsumenten skulle tro att varor sålda under respektive märke skulle ha samma kommersiella ursprung. Det finns en visuell likhet då den första stavelsen finns med i HEADTHING men att tro att konsumenten skulle sluta läsa efter HEAD är inte troligt. De två olika lydelserna ger helt olika associationer. Om man använder Google som underlag för att ett varumärke är inarbetat så är bolagets märke HEADTHING också inarbetat. Vid en sökning på Goggle på HEADTHING kommer bolagets märke nämligen upp som nummer två.

## DOMSKÄL

Diana har, såsom det får förstås, vitsordat att kännetecknet HEAD är väl ansett med avseende på skidor och tennisracketar. Vid prövningen av frågan om förväxling ska detta förhållande läggas till grund för bedömningen. Angående officialprövningen i indispositiva mål, se Per Olof Ekelöf och Henrik Edelstam, Rättegång, första häftet, åttonde upplagan, 2002 s. 58 f och särskilt s. 62. Mot Dianas bestridande har emellertid Head inte visat att bolaget kännetecknen HEAD är väl ansett såvitt avser någon av de övriga varor som omfattas av de motanförda varumärkena.

Det föreligger identitet mellan de kläder som såväl det yngre märket HEADTHING omfattar som de äldre mothållna märkena innehållande märkesordet HEAD avser. Vidare får det i varumärkesrättslig mening anses föreligga likhet mellan kläder, inbegripet sportkläder, som det yngre märket omfattar samt skidor och tennisracketar, som det äldre kännetecknet HEAD är väl ansett för.

Det yngre märket HEADTHING är sammansatt av det i engelska språket vanligt förekommande ordet HEAD – vilket ord också utgör det äldre kännetecknet – och det likaledes vanliga ordet THING. Sammansättningen HEADTHING förekommer, som PRV anfört, inte i det engelska språket.

Ordet HEAD kan, som PRV anfört, översättas med bl.a. "huvud" och "ledare". Och THING kan, som verket också anfört, översättas med bl.a. sak. Det är också i bl.a. dessa betydelser som de engelska orden är ägnade att uppfattas. Med hänsyn till att ord som sätts samman normalt behåller sin betydelse kan sammansättningen HEADTHING, som PRV anfört, föra tankarna till "huvudsak".

Märkesordet HEAD, som utgör de motanförda äldre varumärkena, kan i varumärkesrättslig mening inte anses ha någon egentlig ursprunglig känneteckenskraft med avseende på huvudbonader. Med avseende på kläder av annat slag, inbegripet sportkläder, får dock märket anses ha inneboende känneteckenskraft. Till detta kommer, som inledningsvis

anförts, att bedömningen av förågan om förväxling skall utgå ifrån att märkesordet är väl ansett för skidor och tennisracketar med den förstärkta känneteckenskraft som det innebär.

Det yngre varumärket HEADTHING innehåller märkesordet HEAD som utgör de äldre varumärkena. Härigenom finns, som PRV anført, en visuell och fonetisk likhet mellan det yngre märket och vart och ett av de äldre. Vidare är båda märkena ägnade att leda tanken till något som har med "huvud" att göra. Med hänsyn den känneteckenskraft som finns hos ordet HEAD får det också anses behålla en kännetecknande ställning vid användning i det yngre märket i förbindelse med bl.a. kläder.

Vid dessa förhållanden och då det är vanligt att bl.a. kläder i olika linjer tillhandahålls under varumärken som är uppbyggda på liknande sätt är det yngre märket HEADTHING att anse som förväxlingsbart med vart och ett av de äldre kännetecknen HEAD. Registreringen av varumärket HEADTHING ska därför upphävas.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 2 (Formulär B)

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt f. patenträttsrådet Ulf Hallin.  
Enhälligt.