



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 21 februari 2012

Klagande

Think Schuhwerk GmbH (tid. firma Marko Schuhfabrik GmbH)

Hauptstrasse 35, A-4794 Kopfing, Österrike

Ombud: Rennenkampff & Partner Aktiebolag

Box 104, 551 13 Jönköping

SAKEN

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen THINK

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 6 oktober 2009

angående int.reg. nr 801.538, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

EE

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

YRKANDE M.M.

Think Schuhwerk har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin begäran att det internationella varumärket THINK ska beviljas giltighet i Sverige.

Bolaget har till grund för sin talan åberopat dels att innehavaren av det motanförla gemenskapsvarumärket THINK SQUARE i figur (reg. nr 5511721), Bowltech International B.V., medgett att det internationella varumärket THINK ska beviljas giltighet i Sverige, dels att bolagets märke inte är förväxlingsbart med övriga av PRV motanförla märken.

Think Schuhwerk har till utveckling av sin talan, utöver vad som åberopats i PRV, anförlt i huvudsak följande.

Bolaget riktar sig framförallt till miljömedvetna kunder som ”tänker till” innan skoinköpet avseende skodesign, bekvämlighet samt tillverkningsätt.

Ordet Think är firmadominant i bolagets firma och utgör bolagets s.k. housemark samt ingår även i bolagets domännamn. Till grund för bolagets internationella registrering ligger en tysk registrering från 1997. Den internationella registreringen är designerad till 41 länder och varumärket är registrerat i de flesta europeiska länder inklusive de nordiska grannländerna Finland, Norge och Danmark. Bolagets märke samexisterar således redan med motanförla internationella registreringar och gemenskapsvarumärken i ett stort antal länder. Bolaget är dessutom redan innehavare av två i Sverige giltiga internationella registreringar av märket Think.

Att ett märke ingår i äldre varumärken är i och för sig inte tillräckligt för att märket ska vara förväxlingsbart med de äldre varumärkena. Risken för att omsättningskretsen får uppfattningen att det råder ett kommersiellt samband mellan märkena, och i den meningen förväxlar dem, är obefintlig. Till skillnad från bolagets märke avser de motanförla varumärkena två eller flera ord som i sammansättning utgör egna begrepp med egna betydelser. Think har dessutom en egen inneboende betydelse, nämligen ”eftertanke”, både vad gäller tillverkning och inköp. Märkena ger således upphov till både visuella, fonetiska och framförallt associa-

tionsmässiga skillnader, vilket medför olika helhetsintryck. Enligt EU-praxis är varumärken inte förväxlingsbara om de har olika betydelse/associationer. Ståndpunkten att det inte finns någon reell risk för förväxling förstärks av det faktum att det, i det svenska varumärkesregistret samt i OHIM:s och WIPO:s varumärkesdatabaser, finns ett mycket stort antal samexisterande varumärken som utgörs av sammansättningar med ordet Think, vilket måste innebära att skyddsomfånget för varje sammansatt märke är smalt, närmast ett identitetsskydd.

Bolaget har invänt mot vissa av de motanförla varumärkena och har dessutom ingått ömsesidiga överenskommelser med innehavare av andra motanförla varumärken, vilket kommer att kunna leda till medgivandehandlingar. Vidare har bolaget i Sverige använt THINK sedan 2002. Omsättningen har stigit varje år och uppgick under 2010 till motsvarande cirka 5 miljoner kr. Användningen av varumärket THINK och det faktum att bolagets produkter är speciella, har medfört att märket inom sko-branschen blivit känt som ett varumärke härstammande från bolaget.

Bolaget har åberopat skriftlig bevisning, bl.a. ett skriftligt medgivande från Bowltech International B.V.

DOMSKÄL

Av varumärkesregistret framgår att det motanförla varumärket THINK FAIR TRADE GUARANTEE i figur (nr 762421) har avförts.

Av utredningen i målet framgår vidare att innehavaren av det av PRV motanförla gemenskapsvarumärket THINK SQUARE i figur lämnat medgivande till att Think Schuhwerks internationella varumärkesregistrering THINK ska tillerkännas giltighet i Sverige.

Dessa märken utgör därmed inte längre hinder mot det internationella märkets THINK giltighet i Sverige.

Att omsättningskretsen skulle bestå av konsumenter med en högre uppmärksamhetsgrad än genomsnittskonsumenten avspeglas inte i varu-

förteckningen för det internationella märket. Omsättningskretsen får istället anses utgöras av genomsnittskonsumenter.

Det märke som enligt Patentbesvärslätten står det internationella märket THINK närmast är varumärket THINK PINK i figur (vm. reg. nr 182406).

De motstående märkena omfattar samma slags varor i form av skor och fotbeklädnader i klass 25. Det internationella märket THINK avser även ryggsäckar och midjeväsor i klass 18 vilka i varumärkesrättslig mening är av liknande slag som de gymnastik- och sportartiklar som märket THINK PINK omfattar i klass 28, bl.a. genom att ryggsäckar och midjeväsor ofta används vid sportutövning. De båda märkena avser därmed varor av samma och liknande slag.

Vidare finns det en likhet mellan de motstående märkena genom att de består av, respektive innehåller, det särskiljande och framträdande ordet think, som även inleder det äldre varumärket. Att det äldre varumärket innehåller ytterligare element i form av ordet pink samt en figur förtar inte den likhet som föreligger mellan märkena.

Vid en helhetsbedömning finner Patentbesvärslätten att det finns en risk för förväxling mellan det internationella varumärket THINK och det äldre varumärket THINK PINK i figur, i vart fall genom att allmänheten kan tro att de varor de avser kommer från företag med ekonomiska band.

Det Think Schuhwerk anført om användningen av dess märke föranleder ingen annan bedömning.

Överklagandet ska därmed lämnas utan bifall.

Vid denna utgång prövar Patentbesvärslätten inte om det internationella varumärket THINK även är förväxlingsbart med övriga motanförda märken innehållande märkesordet THINK.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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