



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 22 september 2011

PARTER

Klagande

BB

Ombud: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB

Box 7701, 103 95 Stockholm

Motpart

High Sport Svenska Aktiefbolag, 556487-7545

c/o Ola Hillberg, Fabriksgatan 38-42, 2 tr., 411 23 Göteborg

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen hi-SPORT i figur och hi-SPORT FACTORY OUTLET i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 25 november 2009 angående vm.reg. nr 394.350 och 394.351, se bilaga 1-2

DOMSLUT

Patentbesvärslätten avslår överklagandena.

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.

BB har i Patentbesvärsträtten vidhållit att registreringarna av varumärkena hi-SPORT i figur och hi-SPORT FACTORY OUTLET i figur ska bestå men begränsat tjänsteförteckningen i respektive ärende till att avse ”Återförsäljartjänster till konsumentledet avseende gymnastik- och sportartiklar” i klass 35.

High Sport Svenska Aktiebolag (High Sport) har bestritt ändring.

BB har till grund för sin talan hållit fast vid att hans märken hi-SPORT i figur och hi-SPORT FACTORY OUTLET i figur inte är förväxlingsbara med den motanförförda firman High Sport Svenska Aktiebolag. BB har vidare bestritt att den motanförförda firman är inarbetad som kännetecken eller väl ansedd i varumärkesrättslig mening.

High Sport har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående kännetecknen är förväxlingsbara. Bolaget har också hållit fast vid att bolagets firma är väl ansedd.

Parterna har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande.

BB

Hans märken hi-SPORT i figur och hi-SPORT FACTORY OUTLET i figur är inte förväxlingsbara med den motanförförda firman High Sport Svenska Aktiebolag. För förväxlingsrisk mellan firma och varumärke krävs normalt en större grad av likhet än vid jämförelse mellan två varumärken, alternativt ett utvidgat skydd på grund av anseende eller särskilt hög grad av särskiljningsförmåga. Firman High Sport Svenska Aktiebolag får tvärtom anses bära en relativt låg grad av särskiljningsförmåga.

Vidare avser High Sports verksamhet en helt annan bransch än BBs, nämligen import- export och grossistförsäljning av sport- och fritidsprodukter medan BBs varumärke omfattar återförsäljartjänster till konsumentledet avseende gymnastik- och sportartiklar. Mellan grossist- och detaljistleden finns en betydande skillnad. Grossistledet vänder sig till branschen medan detaljistledet vänder sig till direkt till

konsumenterna. Det rör sig med andra ord väsentligen om olika omsättningskretsar.

De visuella, auditiva och associationsmässiga skillnader som finns mellan kännetecknen gör att det inte ens vid en direkt jämförelse är särskilt troligt att de förväxlas. Det finns ingen naturlig köpsituation där respektive kännetecken ställs mot varandra. BB har använt sitt varumärke kontinuerligt sedan 1991 och hans reklamsatsningar kan uppskattas till ca 40 milj. kr. Varumärket är tillfullo inarbetat i Sverige.

High Sport

De motstående kännetecknen är direkt förväxlingsbara. Det är dominanten i firman som är avgörande vid förväxlingsbedömningen och inte tillägget Svenska AB. Det bestrids att det finns auditiva och associationsmässiga skillnader. High Sport och hi-SPORT uttalas på samma sätt. Vidare saknas associationsmässiga skillnader eftersom det är omöjligt att uppfatta att hi-SPORT skulle associeras till hej sport och inte till High Sport (hög sport). Att både High Sport och hi-SPORT verkar i samma omsättningskretsar styrks av den förväxling som sker kontinuerligt.

High Sport och hi-SPORT märkena verkar inom samma bransch, dvs. sport- och fritidsbranschen. High Sport har sedan starten 1988 haft butik och försäljning till slutkonsument. Det har skett en klar förändring av traditionella distributionskanaler. Idag arbetar såväl tillverkare som grossister med försäljning till slutkonsument. High Sport är inget undantag. Försäljning till slutkonsument bör räknas som ”därmed förenlig verksamhet”.

Bolaget bestrider vidare att BBs kännetecken är inarbetade i Sverige. High Sport däremot kan anses inarbetat över hela Sverige vilket har skett genom annonsering i rikstäckande tidningar och skrifter sedan 90-talet. Att High Sport är ett känt och etablerat varumärke styrks av ett reportage i Sveriges största branschtidning Sportfack. Att High Sport är känt styrks vidare av ingivna intyg från bl.a. avnämare och användare av bolagets varor.

BB har genmält.

Av High Sport åberopade artiklar framgår att bolaget är verksamt inom klätterbranschen och att bolaget endast har ett hundratal kunder. Detta är något helt annat än BBs konsumentmarknad. Firman High Sport Svenska AB innefattar fyra ord av vilka tre är helt beskrivande. Bedömt i sitt sammanhang har även det fjärde ordet High en mycket begränsad särskiljningsförmåga. En konsekvens härav är att skyddsomfånget får anses vara starkt begränsat. Skillnaden mellan High (hög) och hi (hej) är därför i sammanhanget tillräckligt olik för att undgå förväxlingsbarhet.

High Sport har genmält.

Påståendet att High Sport är bara grossister är helt felaktigt. High Sport är väl inarbetat hos den svenska allmänhet som håller på med friluftsliv och klättring.

Parterna har givit in viss bevisning i målet.

DOMSKÅL

Patentbesvärshöjningen konstaterar till att börja med att utredningen här inte ger något egentligt stöd för att firman High Sport Svenska Aktieföretag genom användning förvärvat en förstärkt känneteckenskraft i hela omsättningskretsen för den verksamhet i form av bl.a. import-export och grossistförsäljning av sport- och fritidsprodukter som enligt verksamhetsbeskrivningen ska bedrivas under firman. Frågan om förväxling ska följaktligen bedömas med utgångspunkt i det skydd som följer av firmaregistreringen.

High Sport ska, som nämnts ovan, enligt sin verksamhetsbeskrivning bedriva grossistförsäljning av bl.a. sport- och fritidsprodukter. Det får inom denna ram anses som en naturlig utvidgning av verksamheten att även tillhandahålla varor direkt till konsumenterna.

I varumärkesrättslig mening får det därför anses föreligga likhet mellan de återförsäljartjänster till konsumentledet avseende gymnastik- och sportartiklar i klass 35 som ska tillhandahållas under BBs varumärken bestående av eller innefattande märkesorden hi-SPORT och den verksamhet i form av bl.a. import- export och grossistförsäljning av

sport- och fritidsprodukter som ska bedrivas under den motanförla firman High Sport Svenska Aktiebolag.

De dominerande och särskiljande momenten i varumärkena och firman utgörs, som PRV anför, av hi-SPORT respektive High Sport. Det är också under dessa beteckningar som omsättningskretsen kommer att efterfråga de varor och tjänster som tillhandahålls under de motstående kännetecknen.

Fonetiskt är de motstående känneteckensdelarna identiska. Även visuellt föreligger viss likhet. Det är inte troligt att konsumenterna kommer att associera de yngre märkena med "hej sport". Det är mera troligt att beteckningen hi respektive high i de motstående kännetecknen ger upphov till liknande associationer. Att de yngre märkena har ett figurativt utförande är inte tillräckligt för att förta den likhet som finns mellan de motstående kännetecknen.

Sammantaget finner Patentbesvärslrätten varumärkena hi-SPORT i figur och hi-SPORT FACTORY OUTLET i figur är förväxlingsbara med den motanförla firman High Sport Svenska Aktiebolag.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulär B)

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