



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 31 juli 2012

PARTER

Klagande

Exel Composites Oyj (tidigare Exel Oyj)

PL 29, FI-52701 Mäntyharju, Finland

Ombud: BRANN AB

Box 12246, 102 26 Stockholm

Motpart

Seal Trademarks Pty Ltd

1 Billabong Place, Burleigh Heads, Queensland 4220, Australien

Ombud: Annetté Meyerson, Awapatent AB

Box 45086, 104 30 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringarna EXEL och EXEL i figur

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 25 oktober 2010
angående vm.reg. nr 393.352 och nr 393.638, se bilaga 1-2

DOMSLUT

1. Patentbesvärsrätten avslår överklagandet såvitt avser upphävande av varumärkesregistreringen EXEL (vm.reg. nr 393.352).
2. Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet avseende upphävande av varumärkesregistreringen EXEL i figur (vm.reg. nr 393.638) i vad det avser spel och leksaker i klass 28 till följd varav registreringen ska bestå i denna del.

EE

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.

Exel Composites Oyj (Exel) har i Patentbesvärsrätten vidhållit sitt yrkande att varumärkesregistreringarna EXEL och EXEL i figur ska bestå.

Seal Trademarks Pty Ltd (Seal) har bestritt ändring.

Exel har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärkena EXEL och EXEL i figur inte är förväxlingsbara med Seals gemenskapsvarumärke XCEL (nr 102913).

Seal har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärkena EXEL och EXEL i figur är förväxlingsbara med bolagets gemenskapsvarumärke XCEL.

Parterna har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

Exel

Som PRV har anfört föreligger fonetisk likhet mellan märkena. Den fonetiska likheten får dock störst betydelse för varor som beställs och köps muntligen. De aktuella varorna rör bland annat sportkläder och sporttillbehör. För dessa varor föreligger typiskt sett en hög märkesmedvetenhet. Varorna säljs i butiker där expediterna är kunniga och där försäljning oftast sker genom jämförelse och diskussioner om märkenas olika fördelar. En konsument handlar sällan denna typ av varor utan hjälp av expedit eller utan att själv tidigare läst på om de aktuella varorna som finns på marknaden. För dessa varor finns även en lojalitet hos konsumenten och han eller hon tenderar sällan att förväxla varumärkena på marknaden. Den fonetiska likheten får således inte störst betydelse vid förväxlingsbedömningen. Stor hänsyn måste följaktligen tas till den visuella och konceptuella bedömningen.

Avseende den visuella bedömningen har varumärkets sammansättning, antal bokstäver och ordets struktur betydelse. De aktuella varumärkena

består av fyra bokstäver men inledningen av märkena skiljer sig tydligt åt. För ordvarumärken är det i allmänhet den första delen av märket som främst fångar konsumentens uppmärksamhet och som därför lättare blir ihågkommen än resterande delar av tecknet. Det betyder att inledningen av ett varumärke har betydande inflytande på helhetsintrycket av varumärket och kan ofta, vid skillnader i prefixen, utesluta visuell likhet. Varumärket EXEL börjar med ett E och skiljer sig därmed från varumärket XCEL, vars fokus ligger på X:et i början av varumärket. Ju kortare varumärket är desto tydligare blir de skillnader som föreligger mellan märkena och dess struktur. Detta föranleder vid en visuell bedömning att ingen eller endast svag likhet finns mellan varumärkena.

Vad avser den konceptuella likheten består de båda varumärkena av fantasiord eller felstavningar av ett engelskt ord och de svenska konsumenterna kommer troligen att uppfatta varumärkena utan begreppsmässigt innehåll. Exel invänder mot PRV:s bedömning att varumärket XCEL avviker i sådan grad från det närmast beskaffenhetsangivande engelska ordet excel att det får anses ha god särskiljningsförmåga. Varumärket XCEL får snarare uppfattas som en felstavning med låg kreativitet och därmed också med låg särskiljningsförmåga. Till följd härav innehar varumärket ett snävt skyddsomfång. Det ska även tilläggas att den konceptuella likheten saknar relevans när varumärken inte har någon semantisk innebörd.

Vid en helhetsbedömning är de motstående varumärkena följaktligen inte tillräckligt lika för att förväxlingsrisk ska anses föreligga. Härutöver är Exel innehavare av den svenska varumärkesregistreringen EXEL (vm.reg. nr 324307) för varor i klasserna 18 och 28, bland annat "master och bommar till segelbrädor". Varumärket har prioritet i förhållande till Seals varumärke. Mot bakgrund av rådande praxis påverkar detta faktum ärendet endast indirekt, men det kan inte bortses ifrån.

Seal

Exel påstår att de varor för vilka märkena har registrerats, bland annat

sportkläder och sporttillbehör, typiskt sett är varor för vilka en hög märkesmedvetenhet föreligger samt att dessa varor sällan inhandlas utan hjälp av expedit eller påläsning i förväg. Det är Seals bestämda uppfattning att detta kanske kan vara riktigt i samband med inköp av vissa varor, men det gäller långt ifrån alla typer av de aktuella produkterna. Inköp av exempelvis sportstrumpor torde kunna göras utan vare sig expertråd eller djupgående studium av befintligt varuutbud. Seal kan inte heller se att det skulle finnas en särskild lojalitet hos konsumenten för dessa varor som skulle göra att förväxlingsrisken minskar. Vidare tar en förväxlingsbedömning alltid hänsyn till fonetiska likheter oavsett på vilket sätt de aktuella varorna tillhandahålls. Risken för förväxling torde dessutom finnas även i andra situationer utöver själva inköpstillfället, exempelvis vid radio- och Tv-reklam eller vid muntlig social marknadsföring, där köpare och potentiella köpare sinsemellan diskuterar märkesprodukter. Seal menar att även om de aktuella produkternas köpare är märkesmedvetna, vilket dock inte visats, och tar välgrundade inköpsbeslut med hjälp av studier och expedit samt är lojal mot ett för honom eller henne känt märke, finns risk för sammanblandning eftersom märkena fonetiskt sett är identiska. Risken för att konsumenten vilseleds att tro att varorna har samma kommersiella ursprung är uppenbar.

Oaktat den mindre visuella skillnad som föreligger mellan märkena kvarstår det faktum att det rör sig om ett och samma ord. Inte ens om märkena ses sida vid sida på produkter av samma slag kan det uteslutas att konsumenten uppfattar det ena ordet som en alternativ stavning till det andra och vice versa. Det finns risk att konsumenten förleds att tro att varorna har någon form av kommersiellt samband och tillhandahålls under olika varianter av samma märke.

Eftersom de båda märkena kan uppfattas som felstavningar eller varianter av samma engelska ord är risken för förväxling uppenbar. Uppfattningen att ett märke som kan uppfattas som en felstavning av ett befintligt ord utmärks av låg kreativitet och därmed också har sämre särskiljningsförmåga delar bolaget inte.

DOMSKÄL

Det föreligger likhet mellan sportkläder, skodon för sport och sporthuvudbonader som det yngre varumärket EXEL (vm.reg. nr 393.352) avser i klass 25 och kläder, fotbeklädnader och huvudbonader som omfattas av det äldre gemenskapsvarumärket XCEL i samma klass.

Vidare finns det ett samband mellan de varor i form av gymnastiska redskap och sportutrustning som det yngre märket EXEL i figur (vm.reg. nr 393.638) avser i klass 28 och de specialdräkter och klädesvaror som det äldre märket är registrerat för i klasserna 9 och 25, då dessa, så som PRV anfört, kompletterar varandra och vanligen tillhandahålls på samma försäljningsställen. Det är därmed fråga om känneteckensrättslig varuslagslikhet.

Omsättningskretsen för de aktuella varorna får anses innefatta konsumenter i allmänhet, vilka förutsätts vara normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och medvetna.

Patentbesvärslagen delar PRV:s bedömning beträffande de motstående märkenas visuella och fonetiska likheter. Det föreligger därmed märkeslikhet.

Mot bakgrund av det anförda finner Patentbesvärslagen att det finns en risk för förväxling mellan de yngre varumärkena EXEL och EXEL i figur och det äldre av Seal motanförda gemenskapsvarumärket XCEL med avseende på nämnda varor.

Vad Exel har anfört om att bolagets varumärke EXEL (vm.reg. nr 324.307) har prioritet föranleder inte någon annan bedömning (jfr RÅ 2006 ref 75, PIZZA PAPA JOHN'S).

Figurvarumärket EXEL (vm.reg. nr 393.638) avser även spel och leksaker i klass 28. Mellan dessa varor och de klädesvaror som omfattas av Seals varumärke XCEL kan emellertid inte anses råda varuslagslikhet med hänsyn till de skillnader som finns beträffande varornas beskaffenhet och användningsområde m.m. Det föreligger därför inte hinder mot att låta registreringen bestå vad gäller dessa varor.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulär B)

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