



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 10 oktober 2012

PARTER

Klagande

SkiStar AB, 556093-6949

780 67 Sälen

Ombud: Jonas Gombrii, Advokatfirman Glimstedt

Box 2259, 403 14 Göteborg

Motpart

8848 Altitude AB, 556402-2332

Box 22216, 500 02 Borås

Ombud: Valea AB

Lindholmospiren 5, 417 56 Göteborg

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen UNITED BY ALTITUDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 7 juni 2011

angående varumärkesregistrering nr 402.589, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet såvitt avser varor och tjänster i klasserna 16, 28 och 35 till följd varav registreringen ska bestå för dessa varor och tjänster.

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.

SkiStar AB har i Patentbesvärsrätten vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket UNITED BY ALTITUDE ska bestå.

8848 Altitude AB har bestritt ändring av PRV:s beslut vad gäller varorna kläder, fotbeklädnader och huvudbonader i klass 25.

SkiStar har till grund för talan hållit fast vid att varumärket UNITED BY ALTITUDE inte är förväxlingsbart med 8848 Altitude AB:s nationella varumärkesregistreringar 8848 ALTITUDE (nr 392542), 8848 ALTITUDE i visst utförande (nr 232433) och 8848 ALTITUDE i figur (nr 392667), internationella varumärkesregistreringar designerade EU 8848 ALTITUDE (nr 863982) och 8848 ALTITUDE i figur (nr 957000) samt firman 8848 ALTITUDE Aktiebolag (org.nr 556402-2332). SkiStar har vidare bestritt att 8848 Altitude AB har förvärvat ensamrätt till beteckningen ALTITUDE genom inarbetning.

8848 Altitude AB har hållit fast vid att varumärket UNITED BY ALTITUDE är förväxlingsbart med bolagets motanförda kännetecken med avseende på varorna kläder, fotbeklädnader och huvudbonader i klass 25. Bolaget har även hållit fast vid att märket UNITED BY ALTITUDE är förväxlingsbart med bolagets inarbetade varumärke ALTITUDE.

Parterna har till utveckling av sin talan, utöver vad som framhållits i PRV, anfört i huvudsak följande.

SkiStar

Det av 8848 Altitude AB presenterade underlaget ger inte stöd för att 8848 Altitude AB skulle ha en inarbetad rätt till beteckningen ALTITUDE i sig. Av de bilder som ingivits framgår för övrigt att kännetecknet använts i sin helhet, förutom på en mössa där det dock i produktbeskrivningen på hemsidan framgår att 8848 ALTITUDE är angivet i guld på sidan. I övrigt förefaller det snarare vara 8848 som framhålls som kännetecken på produkterna.

Som PRV anført i sin bedömning kan ALTITUDE översättas till höjd, altitud, nivå. I sammansättning med 8848 blir ordet närmast beskrivande då det anger höjden på Mount Everest. De produkter som först togs fram var också avsedda för den första svenska expeditionen till Mount Everest. En stor del av 8848 Altitude AB:s sortiment är också avsett för skidåkning och klättring, dvs. aktiviteter som förknippas med höga höjder. I en beskrivande funktion får ord/märken som anger t.ex. höjd och distanser anses ha låg särskiljningsförmåga. De får anses ha samma karaktär som exempelvis väderstreck. Antalet varumärken innehållande t.ex. "NORTH" är betydande och får anses ha låg särskiljningsförmåga. 8848 Altitude AB har även anført att dess varumärken associerar till bl.a. fjällvärld. Även andra aktörer har använt ALTITUDE för produkter för fjällvärlden. Utnyttjandet visar att ordet ALTITUDE inte uppfattas som unikt utan snarast såsom ett angivande av användningsområdet. 8848 får följaktligen anses vara den särskiljande dominanten i de motanförda kännetecknen. PRV har också i ett tidigare ärende konstaterat att dominanten i 8848 Altitude AB:s varumärke är 8848. Skyddsomfånget för 8848 ALTITUDE bör därför omfatta endast märken som är förväxlingsbara med 8848 i kombination med ALTITUDE.

De exempel som SkiStar angivit på användning av ALTITUDE visar inte att användning endast har skett i kombination med ett övergripande varumärke. För övrigt menar Skistar att även olika modellbeteckningar kan utgöra kännetecknen och att så är fallet i de angivna exemplen.

I samtliga av motpartens varumärken är 8848 placerat ovanför eller framför ALTITUDE, i vissa fall förenat med en stiliserad bild av en bergstopp. Det är således 8848 som först fångar läsarens uppmärksamhet. Att märkena består av en sifferkombination i förening med ordet ALTITUDE påverkar även betraktarens minnesbild av märkena. I SkiStars varumärke UNITED BY ALTITUDE får UNITED anses vara den mer utmärkande delen mot bakgrund av att betraktaren i regel minns den inledande delen av märket bäst. Inte något av de motanförda kännetecknen inleds med ordet ALTITUDE. SkiStars kännetecken består vidare av tre ord och innehåller inte någon sifferkombination eller figur-element. Även med beaktande av att märkena innehåller ett identiskt moment uppvisar de i övrigt sådana skillnader i uppbyggnad och innehåll att den visuella likheten får anses vara relativt liten.

Även fonetiskt är likhetsgraden begränsad. Visserligen sammanfaller märkena vad gäller ALTITUDE, men i övrigt skiljer de sig åt.

8848 ALTITUDE anger Mount Everests höjd om 8848 meter över havet. UNITED BY ALTITUDE kan översättas till "förenade genom höjd", men saknar egentlig begreppsmässig innebörd. SkiStar har närmast avsett att sammankoppla sina respektive skidområden i Sverige och Norge under ett gemensamt klädvarumärke. Begreppsmässigt sammanfaller således märkena endast genom syftningen på höjd. Det föreligger därmed endast en begränsad begreppsmässig likhet mellan märkena.

SkiStar vidhåller att produkterna har olika försäljningskanaler då produkter märkta med UNITED BY ALTITUDE endast säljs i bolagets egna butiker. 8848 Altitude AB:s kläder säljs aldrig i SkiStars butiker, utan via andra försäljningsställen.

Även med beaktande av att det i viss omfattning rör sig om identiska produkter är märkeslikheten inte tillräcklig för att varumärkena ska anses förväxlingsbara.

SkiStar bestrider att användningen av "by" i klädbranschen skulle ske på ett sådant konsekvent sätt att konsumenten uppfattar detta som ett sub brand eller som ett märke designat för ett annat. Inte i något av de exempel som framhållits av 8848 Altitude AB får benämningarna en självständig mening på det sätt som gäller för UNITED BY ALTITUDE. I samtliga de fall som 8848 Altitude AB pekat på har dessutom i vart fall det ena varumärket utgjort ett väl ansett varumärke. Det saknas således grund för påståendet att varumärket UNITED BY ALTITUDE av detta skäl skulle uppfattas ha sitt ursprung från eller associeras med 8848 Altitude AB.

8848 Altitude AB

Ordet ALTITUDE har sedan starten 1990 varit av central betydelse för bolagets varumärke och marknadsföring. Lydelsen har i flertalet fall använts ensamt eller som det mest dominerande elementet på klädesplagg. Bolaget har således inarbetat ALTITUDE i sig som varumärke.

Höjd, altitud, nivå (ALTITUDE) kan inte anses beskaffenhetsangivande för de aktuella varorna, dvs. kläder, och har i sammanhanget ingen beskrivande karaktär för de kläder som avses. SkiStar har anfört att PRV konstaterat att dominanten i 8848 Altitude AB:s varumärke är 8848, något som är felaktigt. PRV har däremot i ett fall konstaterat att ALTITUDE är det enda särskiljande elementet i ett utav varumärkena, nämligen figurmärket 8848 ALTITUDE (nr 232433), vilket registrerats med disclaimer för lydelsen 8848. PRV har i det överklagade beslutet konstaterat att lydelsen ALTITUDE i och för sig är särskiljande samt att bolagets kännetecken har god särskiljningsförmåga för de aktuella varorna.

Jämförelsen med varumärken innehållande "NORTH" saknar helt relevans för det aktuella ärendet. Även SkiStars påståenden om andra aktörers användning av ordet ALTITUDE för produkter i bl.a. fjällvärlden saknar relevans för bedömningen av särskiljningsförmågan av lydelsen ALTITUDE i sig. Slutligen ska noteras att de exempel på användning som anförts av SkiStar endast avser modellbeteckningar för produkter som marknadsförs och säljs under respektive varumärke, t.ex. HOUDINI - Sports Altitude Crew, HELLY HANSEN - Mens Altitude Midlayer Jacket och THE NORTH FACE - Tka 200 Altitude Full Zip Jacket.

Det särskiljande ordet ALTITUDE ingår i sin helhet i såväl bolagets kännetecken som i SkiStars varumärke. Ordet ALTITUDE är dessutom det dominerande elementet i samtliga kännetecken. Den språkliga uppbyggnaden av SkiStars märke gör att ordet ALTITUDE får den mest centrala betydelsen då UNITED BY syftar till ordet ALTITUDE. ALTITUDE utgör det enda ordet i bolagets kännetecken och en konsument har större benägenhet att lägga ord på minnet än sifferkombinationer. De motstående kännetecknen uppvisar således betydande likheter såväl visuellt, fonetiskt som begreppsmässigt.

Då de motstående varumärkena innefattar ordet ALTITUDE och med anledning av BY ligger det även nära till hands att anta att en konsument uppfattar UNITED som ett så kallat sub brand till bolagets märke. Det är vanligt förekommande i klädbranschen att använda ordet by mellan sitt sub brand och huvudvarumärket för att konsumenten ska kunna spåra ursprunget (t.ex. Orange by Hugo Boss, Divided by HM och

Blk Denim by J. Lindeberg). Detta förekommer även i den allt vanligare trenden där kända designers designar en kollektion för ett redan etablerat märke, såsom Versace by HM eller Adidas by Stella McCartney.

Bolaget bestrider SkiStars påstående om att produkterna har olika försäljningskanaler. Det rör sig om identiska produkter som säljs i sportbutiker och då i synnerhet i sportbutiker i de svenska och norska fjällen.

Som konstaterats av PRV råder såväl varuslagsidentitet som märkeslikhet mellan de motstående kännetecknen. Varumärkena avser samma sorts kläder, nämligen sport- och fritidskläder och har vidare gemensamma associativa element, nämligen skidåkning och fjällvärld. Det finns således en stor risk att konsumenter förväxlar de motstående varumärkena, vilket också skett i verkligheten. Exempelvis har bolagets marknadschef F.K. vid ett flertal tillfällen fått kommentarer om att bolaget har fina bomullsprodukter till salu på SkiStars anläggningar. På Intersports mässa i Krokslätt 2010 fick denne med anledning av varumärket UNITED BY ALTITUDE frågan om det var bolaget som gjorde kläderna till SkiStars anläggningar. På SkiStars anläggning i Lindvallen har F.K. fått både positiva och negativa spontana kommentarer från passerande besökare angående SkiStars kläder märkta med UNITED BY ALTITUDE. Detta med anledning av att varumärket 8848 ALTITUDE finns anbringat på hans bil. Även bolagets säljare P.R. har vid ett flertal tillfällen fått frågan om det är 8848 Altitude AB som gör UNITED BY ALTITUDE-kläderna för SkiStar.

Parterna har till stöd för sin talan inkommit med viss utredning.

DOMSKÄL

Utredningen i målet ger inte stöd för att beteckningen ALTITUDE i 8848 Altitude AB:s kännetecken genom användning förvärvat ett utökat skydd. Frågan om förväxling ska följaktligen bedömas med utgångspunkt i det skydd som följer av de motanförda kännetecknens registrering.

8848 Altitude AB har endast bestritt ändring av PRV:s beslut vad gäller det yngre märkets varor kläder, fotbeklädnader och huvudbonader i klass 25. Dessa varor är identiska med de varor i samma klass som omfattas av 8848 Altitude AB:s ordvarumärke 8848 ALTITUDE (vm.reg. nr 392542).

Märket UNITED BY ALTITUDE företer likhet med det äldre märket 8848 ALTITUDE ur såväl visuell som fonetisk synvinkel genom den gemensamma beståndsdel ALTITUDE. Som PRV har anfört kan ALTITUDE översättas till höjd, altitud, nivå. Beteckningen är inte direkt beskrivande för de ifrågavarande varorna utan får närmast anses suggestiv i förhållande till dessa.

I sammansättning med UNITED BY ALTITUDE är ordet ALTITUDE den framträdande delen i märket då orden UNITED BY (förenade av) språkligt sett är underordnade huvudordet ALTITUDE.

Också i det motanförda märket utgör ALTITUDE ett framträdande element detta även med beaktande av det i märket ingående sifferelementet.

De motstående märkena sammanfaller således i dominerande och särskiljande delar. Därjämte finns det, ur begreppsmässig synvinkel, likheter mellan märkena då de anspelar på höjd.

Mot bakgrund av det anförda finner Patentbesvärsrätten i likhet med PRV att det finns en risk för förväxling mellan varumärkena UNITED BY ALTITUDE och 8848 ALTITUDE (vm.reg. nr 392542) med avseende på varorna kläder, fotbeklädnader och huvudbonader i klass 25.

Överklagandet kan därför inte bifallas beträffande dessa varor.

Vid denna bedömning saknas anledning att pröva huruvida det föreligger förväxlingsrisk beträffande varorna i klass 25 också i förhållande till övriga motanförda kännetecken.

Med hänsyn till hur 8848 Altitude AB har utformat sin talan i Patentbesvärsrätten ska det överklagade beslutet upphävas delvis och SkiStars

varumärkesregistrering bestå såvitt avser de varor och tjänster som registreringen omfattar i klasserna 16, 28 och 35.

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.