



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 29 april 2013

PARTER

Klagande

Zumba Fitness, LLC

800 Silks Run, Suite 2310 Hallandale USA

Ombud: Bergensträhle & Lindvall Aktiefbolag

Box 17704, 118 93 Stockholm

Motpart

MSCP

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen iXumba

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 9 januari 2012
angående varumärkesregistrering nr 408.320, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärslätten upphäver det överklagade beslutet och häver
registreringen av varumärket iXumba (nr 408320).

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.

Zumba Fitness, LLC har vidhållit att varumärket iXumba ska upphävas.

MSCP har bestritt ändring.

Zumba Fitness har till grund för sin talan i första hand anfört att MSCP begärt att varumärket iXumba ska avföras ur varumärkesregistret. I andra hand har bolaget hållit fast vid att varumärket iXumba är förväxlingsbart med bolagets motanförda varumärken bestående av eller innehållande beteckningen ZUMBA. Bolaget har, liksom i PRV, anfört att bolagets kännetecken ZUMBA genom användning förvärvat ett utökat skydd. Bolaget har slutligen som ny grund i Patentbesvärsrätten anfört att varumärket iXumba söks i ond tro.

MSCP har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående kännetecknen inte är förväxlingsbara. Hon har vidare bestritt att ansökan gjorts i ond tro.

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

Zumba Fitness

MSCP har till PRV redogjort för att hon kommit överens med bolaget om att ändra sin produkts namn. Hennes avsikt har varit att återkalla den omtvistade registreringen.

De motstående märkena avser identiska tjänster. Det som skiljer de motstående märkesorden iXumba och ZUMBA är bokstaven Z i de äldre märkena jämfört med iX i det yngre märket. Både X och Z är relativt ovanligt förekommande i det svenska språket och kan lätt förväxlas. När bokstäverna ingår i ord uttalas X i regel "ks" medan Z uttals som "ts" eller "s". De uppvisar således stora likheter som PRV valt att inte kommentera. Tvärtemot vad PRV kommit fram till är det betydande fonetiska likheter. Det äldre märkesordet borde med normalt svenskt språkbruk uttalas "ts-umba" medan det yngre uttalas "iks-umba". I de motanförda ZUMBA FITNESS-registreringarna är ZUMBA det distinktiva inslaget

eftersom FITNESS i förhållande till sport- och idrottsaktiviteter inte besitter någon särskiljningsförmåga. Eftersom ZUMBA inte anger något om de skyddade tjänsterna har det hög grad av ursprunglig särskiljningsförmåga. Detta verkar inte ha påverkat PRV:s förväxlingsbedömning.

PRV tycks vidare utgå ifrån att de kan bortse från att ZUMBA kan ha förvärvat en högre grad av särskiljningsförmåga genom faktisk användning. Det framgår otvetydigt av EU-praxis att det tidigare märkets särskiljningsförmåga är något som särskilt ska beaktas i förväxlingsbedömningen även om denna inte räcker för ett utökat skydd.

Innehavaren, som före detta ZUMBA-instruktör, har dessutom vid tidpunkten för inlämnandet av sin ansökan varit medveten om att det förväxlingsbara ZUMBA användes av bolaget både i Sverige och i andra länder varför ansökan inlämnades i ond tro.

MSCP

En begäran om avregistrering är orimlig. Det existerar idag inget tryckmaterial, reklam eller text publicerad av henne där iXumba används för att benämna träningsformen. Däremot existerar iXumba som domännamn. Det är inte hennes avsikt att använda iXumba för att benämna produkter eller tjänster som idag är relaterade till varumärkets klass i sin helhet. Varumärkets värde ligger i logotyp och domännamn. Det har aldrig funnits ett avtal om avregistrering med Zumba Fitness.

iXumba är en sammanslagning av orden I (engelska för jag) och RUMBA (spanska för fest) där R bytts ut mot X (som används i talspråk i Venezuela för frasen "lo que sea" som betyder "vad som helst"). Ordet är ett påhittat ord för att symbolisera all typ av musik som träningsformen erbjuder.

Konceptet "Zumba Fitness" är identiskt med tidigare träningsformer såsom "Salsaaerobics", "Baioterapi" och "Latinaaerobics". Hon är bördig från Colombia och uppvuxen i Venezuela. Zumba (kobjällra m.m.) var som ord inget nytt för henne utan används i de nämnda länderna. Eftersom zumba är ett ord med betydelse får man räkna med att ordet kan användas även av andra. Hennes produkter har andra målgrupper, filosofier och syfte med dess utövning än Zumba Fitness.

Zumba Fitness urprungliga varumärke var ZUMBA FITNESS. Det finns därför ingen anledning att tro att MSCP försökte få Zumba Fitness kunder genom att använda sig av ett förväxlingsbart namn. Registreringen har således inte skett i ond tro.

DOMSKÄL

Det motanfödda gemenskapsvarumärket ZUMBA (nr 8326316) får anses vara det varumärke, bland de motanfödda varumärkena, som kommer iXumba närmast. Prövningen av frågan om förväxling sker därför med utgångspunkt i det nu nämnda varumärket.

Såsom PRV anfört föreligger det identitet mellan de sport- och idrottsaktiviteter som märket iXumba avser i klass 41 och de tjänster av samma slag som det motanfödda varumärket ZUMBA omfattar i samma klass.

Inte heller den utredning som Zumba Fitness har åberopat i Patentbesvärshöfdlingen ger tillförlitligt stöd för att bolagets kännetecken ZUMBA genom användning förvärvat en förstärkt känneteckenskraft i omsättningskretsen. Frågan om förväxling ska följaktligen bedömas med utgångspunkt i det skydd som följer av det motanfödda kännetecknets registrering.

Det yngre varumärket iXumba skiljer sig från ZUMBA genom att de två första bokstäverna utgörs av iX istället för enbart bokstaven Z som hos det äldre märket. Den största delen av märkesorden, -UMBA, är gemensam. Visuellt föreligger därmed en viss likhet. Båda märkena uttalas med betoningen lagd på bokstaven U. Fonetiskt föreligger därmed en nära likhet. De båda märkeorden uppfattas som fantasiord och kan inte antas ge upphov till några särskilda associationer för omsättningskretsen, vilken får anses utgöras av allmänheten i stort.

Sammantaget och med beaktande av att märkena avser identiska tjänster utgör det äldre varumärket ZUMBA (nr 8326316) hinder mot registreringen av det yngre märket iXumba. Överklagandet ska därmed bifallas och registreringen av varumärket iXumba upphävas.

Vid denna bedömning prövar rätten inte om även övriga motanförda märken utgör hinder mot registreringen.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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