



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 25 juni 2013

## **PARTER**

### **Klagande**

Koit planet AB, 556847-1139  
Ruriksplan 5, 753 34 Uppsala

### **Motpart**

Smartwool Corporation  
3495 Airport Circle, Steamboat Springs, CO 80487, USA  
Ombud: Markolog Handelsbolag  
Box 5216, 102 45 Stockholm

## **SAKEN**

Upphävande av varumärkesregistreringen SMARTSOX

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 30 november 2012  
angående varumärkesregistrering nr 418.636, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet till följd varav  
det registrerade varumärket SMARTSOX ska bestå.

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.**

Koit planet AB har vidhållit att registreringen av varumärket SMARTSOX ska bestå.

Smartwool Corporation har bestritt ändring.

Koit planet har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket SMARTSOX inte är förväxlingsbart med de båda motanförda gemenskapsvarumärkena SMARTWOOL (nr 3413093) och SMARTWOOL i figur (nr 3463726).

Smartwool har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående märkena är förväxlingsbara. Smartwool har vidare gjort gällande att kännetecknet SMARTWOOL besitter utökad känneteckenskraft. I motsats till vad PRV anför i sitt beslut är den svenska varumärkesregistreringen SMARTWOOL i figur (nr 348512) fortfarande en giltig invändningsgrund i förevarande ärende då senioritet baserad på denna registrering ”lever vidare” i gemenskapsregistreringen nr 343726. Bolaget har således varumärkesskydd för SMARTWOOL i figur sedan 2000-04-05.

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

*Koit planet*

De motstående märkena är lika vad gäller SMART men i övrigt föreligger inga som helst likheter. Smart är i sig ett generiskt begrepp men sammansatt med olika ord blir betydelsen olika. Det föreligger ingen förväxlingsrisk då skillnaden är stor vad gäller utseendet av märkena. Att ordet sox används i stället för socks medför att skillnaden blir större. Man kan inte med lätthet säga att orden sox och wool kan förväxlas. Ull är ett material och sockor är en produkt. Den genomsnittlige konsumenten kan mycket väl skilja på SMARTSOX och SMARTWOOL. Bolaget har aldrig haft någon tanke på att snylta på motpartens varumärke. Som PRV anfört är skyddsomfånget av de motanförda märkena relativt begränsad. Ordet SMARTSOX är dessutom inte namnet på strumporna utan namnet på bolagets webshop.

*Smartwool*

Varumärket SMARTSOX avser i stort sett alla varor som Smartwools märken omfattar. Koit planets avsikt med registreringen SMARTSOX är ett medvetet försök att snylta på Smartwools goodwill. Just strumpor av ull och specialmaterial är en mycket viktig och stor del av Smartwools produktsortiment och tillhandahålls av många svenska näthandelsfirmor. Varumärkesrättsligt föreligger det identitet mellan de varor som de motstående märkena omfattar. Av Koit planets hemsida framgår också att det är fråga om konkurrerande varor. Det föreligger en hög risk att konsumenterna förväxlar märkena.

Smartwool har givit in viss utredning i Patentbesvärsträtten.

**DOMSKÅL**

I målet är inte ifrågasatt att gemenskapsmärket SMARTWOOL i figur (nr 3463726) har skydd i Sverige från ansökningsdagen för den numera avförda nationella registreringen SMARTWOOL i figur nr (348512), den 5 april 2000.

Utredningen i målet ger inte stöd för att det äldre kännetecknet SMARTWOOL genom användning förvärvat utökad känneteckenskraft. Bedömningen ska därför ske med utgångspunkt i det skydd registreringarna ger.

Så som PRV funnit föreligger det identitet/likhet mellan de varor i klass 25 som de motstående märkena omfattar.

Det äldre varumärket SMARTWOOL är sammansatt av ordet smart samt det för varorna beskrivande ordet wool. Sammansättningen SMARTWOOL kan ange att varor sålda under märket är tillverkade av ett material som besitter vissa positiva egenskaper. Märket får därför anses ha en lägre grad av särskiljningsförmåga.

På samma sätt får sammansättningen SMARTSOX, i det yngre märket där ordet SOX är en misspelling av det för varorna beskrivande ordet sockar, anses ange att varor sålda under märket har vissa fördelaktiga egenskaper.

Så som ordet SMART förekommer i respektive märke utgör det således en bestämning till efterledet och de motstående märkena får därför olika betydelser genom att det äldre märket anspelar på egenskaper hos ett visst material i den tillhandahållna varan medan det yngre märket anger vissa egenskaper hos den färdiga produkten. Med hänsyn härtill samt till förkommande tydliga fonetiska och visuella skillnader mellan märkena finner Patentbesvärslagen att det yngre märket skiljer sig tillräckligt från det äldre märket för att förväxlingsbarhet inte ska anses föreligga. Överklagandet ska därför bifallas.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 2 (Formulär B)

---

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