



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 21 november 2013

PARTER

Klagande

Knobby Shop Aktiefbolag, 556267-1528
Metallgatan 21 A, 262 72 Ängelholm
Ombud: Fredrik Lüning
Awapatent AB
Box 1066, 251 10 Helsingborg

Motpart

NB

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen KNOBBYKNIFE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 10 december 2012
angående varumärkesregistrering nr 414.591, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet och häver
registreringen av varumärket KNOBBYKNIFE.

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.

Knobby Shop Aktiebolag har yrkat att Patentbesvärsrätten ska upphäva registreringen av varumärket KNOBBYKNIFE.

NB har bestritt ändring.

Knobby Shop har som grund för sin talan, som rätten uppfattar det, anfört att bolagets firma Knobby Shop Aktiebolag och kännetecken KNOBBY är väletablerade och väl inarbetade. Varumärket KNOBBYKNIFE är förväxlingsbart med såväl bolagets firma som inarbetade kännetecken.

NB har som grund för sin talan hållit fast vid att varumärket KNOBBYKNIFE inte är förväxlingsbart med Knobby Shops kännetecken.

Knobby Shop har vidhållit de omständigheter som åberopats vid PRV och därutöver anfört bl.a. följande.

Bolaget har genomgående använt beteckningen KNOBBY i sin marknadsföring och på brevpapper. Verksamheten har en betydande omfattning och har haft det även historiskt. Det är en förhållandevis snäv marknad som är bolagets verksamhetsområde och bolaget är där en ledande aktör. Bolagets omsättning har ökat från 5,5 MSEK år 2001 till 17,2 MSEK år 2010.

Den verkliga produkten och dess marknadsföring ska ligga till grund för bedömningen av om förväxlingsbarhet föreligger. Det är helt klart att verksamhets- och varuslagslikhet föreligger. Innehavaren använder varumärket för ett skärverktyg avsett för en viss typ av motorcykeldäck. Det är således inte, som PRV anfört, ett verktyg avsett för montering utan för bearbetning och som, till skillnad från vad som gäller handverktyg i allmänhet, inte har något annat användningsområde än just detta. Ett handverktyg som särskilt är avsett att användas för att skära till däck till motocross- och enduromotorcyklar är en vara som till sin art är eller är mycket nära ett motorcykeltillbehör, den har samma användningsområde. Det är i vart fall fråga om en komplementär vara. Den distribueras på ett naturligt sätt som ett motorcykeltillbehör och den

vänder sig till samma kunder, motocross- och enduromotorcyklister och därmed även återförsäljare av sådana varor.

NB har utöver vad han åberopat vid PRV anfört bl.a. följande.

KNOBBYKNIFE tillverkas i USA och säljs av hundratals återförsäljare runt om i världen. Verktøget KNOBBYKNIFE är inte en reservdel och inte heller ett verktyg enbart avsett för motorcyklar. Verktøget används i lika stor omfattning till snöskotrar, off road-bilar, fyrhjulingar, ATV och också vid tillverkning av gummi. Varumärket KNOBBYKNIFE är inarbetat över hela världen. Vidare heter verktøget likadant överallt och KNOBBYKNIFE är därmed ett allmänt känt varumärke. Både verktøget och själva tillverkningen är patenterade i USA. Knobby Shop marknadsför en produkt som gör intrång i Knobbyknifes rättigheter.

Namnet KNOBBYKNIFE kommer från det amerikanska slanguttrycket för "dubb", dvs. "knobby". Tillägget "knife" i varumärket gör att man kopplar produkten till ett skärverktyg. Man kan inte ha ensamrätt på ett välkänt slanguttryck på den svenska marknaden.

Det finns ingen risk för förväxling mellan KNOBBYKNIFE och Knobby Shop Aktiebolag. KNOBBYKNIFE avser en enda produkt medan Knobby Shop är en grossist som säljer allt möjligt. Vidare uttalas kännetecknen olika, KNOBBYKNIFE uttalas utan den inledande bokstaven K.

Båda parter har åberopat skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

Den utredning som Knobby Shop har åberopat i Patentbesvärslätten ger inte tillräckligt stöd för att bolagets firma Knobby Shop Aktiebolag eller kännetecknet KNOBBY förvärvat en förstärkt känneteckenskraft i omsättningskretsen. Frågan om förväxling ska följaktligen bedömas med utgångspunkt i det skydd som följer av Knobby Shops firmaregistrering.

Registreringen av KNOBBYKNIFE omfattar "handverktyg, andra än handdrivna" i klass 7. Knobby Shop ska bedriva "import av och försälj-

ning av motorcykeltillbehör och därmed förenlig verksamhet" under sin firma.

Enligt Patentbesvärslättens mening är det inte osannolikt att handverktyg, andra än handdrivna, kan tillhandahållas på ett försäljningsställe som importerar och säljer motorcykeltillbehör. Denna omständighet är dock i sig inte tillräcklig för att konstatera varu- och tjänsteslagslikhet (jfr Patentbesvärslättens avgöranden i mål nr 07-178 den 17 december 2009 och i mål nr 12-011 den 21 december 2012).

Härutöver kompletterar emellertid de varor som KNOBBYKNIFE registrerats för och den verksamhet som ska bedrivas under firman Knobby Shop Aktiebolag varandra i viss mån. Även användningsområdena överlappar varandra delvis. Mot denna bakgrund föreligger i varumärkesrättslig mening likhet mellan de varor som registreringen avser och den verksamhet som ska bedrivas under firman.

Den relevanta omsättningskretsen, som får anses utgöras av normalt informerade och skäligen uppmärksamma genomsnittskonsumenter, får antas känna till att det engelska ordet KNOBBY kan översättas till "knölig", "skrovlig" eller "kullig". Att omsättningskretsen även skulle känna till att ordet används som slanguttryck i betydelsen "dubb" förefaller dock mindre troligt. Kännetecknet Knobby Shop kan därmed inte anses vara direkt beskrivande för firmans verksamhetsområde, utan får snarare betraktas som suggestivt.

Eftersom känneteckensdelarna "shop" och "knife" är beskrivande och den särskiljande delen KNOBBY är gemensam för de båda kännetecknen föreligger en hög grad av visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet mellan kännetecknen.

Mot bakgrund av det ovan anförda finner Patentbesvärslätten vid en helhetsbedömning att varumärket KNOBBYKNIFE är förväxlingsbart med den motanförda äldre firman Knobby Shop Aktiebolag. Registreringen ska därför upphävas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande och Jeanette Bäckvall, referent samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.