



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015

PARTER

Klagande

NIKE Innovate C.V.

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, USA

Ombud: Björn Gärde

Björn Gärdes Advokatbyrå AB, Box 2005, 131 02 Nacka

Motpart

Intermar Simanto Nahmias

Trakya Serbest Ticaret Bölgesi "Trace Free Trade Zone", Ali Riza Bey
Cad, Lot No. 589 Parcel 1, Block 1, Catalca-Istanbul, Turkiet

Ombud: Gunnel Nilsson

Groth & Co KB, Box 6107, 102 32 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen JUMPMAN

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 15 oktober 2014
angående varumärkesregistrering nr 510.313, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

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.

NIKE Innovate C.V. (NIKE) har vidhållit att registreringen av varumärket JUMPMAN ska bestå.

Intermar Simanto Nahmias (Intermar) har bestritt ändring.

NIKE har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket JUMPMAN avseende bl.a. kläder, fotbeklädnader och sockor i klass 25 inte är förväxlingsbart med de motanförla gemenskapsvarumärkena JUMP (nr 2752145) och JUMP i figur (nr 27521529) skyddade för fotbeklädnader och sockor i samma klass.

NIKE har vidare åberopat att bolaget genom inarbetning har en äldre rätt till sitt varumärke än vad Intermar har till sina varumärken.

NIKE har slutligen åberopat att Intermar aldrig har använt JUMP i Sverige och EU. Gemenskapsregistreringarna kan därför inte utgöra hinder mot NIKE:s registrering av JUMPMAN.

Intermar har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket JUMPMAN är förväxlingsbart med bolagets båda gemenskapsvarumärken bestående av eller innehållande märkesordet JUMP.

NIKE har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande. Det är hela märkesordet JUMPMAN som ska bedömas mot Intermars JUMP och inte som PRV har gjort endast orddelen JUMP. JUMPMAN skiljer sig därför tillräckligt från märkesordet JUMP. Det är felaktigt att orddelen MAN skulle sakna betydelse. Tas MAN bort förlorar varumärket hela det syfte NIKE vill uppnå, nämligen hänvisningen till den legendariske Michael Jordan. Det är också felaktigt som PRV anfört att MAN endast anger att varumärket riktar sig till en manlig målgrupp. NIKE har sedan 1990-talet arbetat in varumärket JUMPMAN i hela världen och i Sverige. Detta ger bolaget en rätt att registrera JUMPMAN i Sverige.

Det finns ingen förväxlingsrisk vare sig i tal eller skrift och JUMP är en vanlig benämning med ett begränsat skyddsomfång. För att förväxlingsrisk ska föreligga krävs först att Intermars JUMP är ett i Sverige väl ansett kännetecken. Eftersom JUMP är okänt i Sverige och inom EU kan det inte anses förväxlingsbart med NIKE:s JUMPMAN.

Man ska också beakta det tidigare nämnda sambandet mellan JUMPMAN och den kände idrottsmannen Michael Jordan. Intermars registrering hänvisar vidare endast till substantivet ”ett hopp” eller verbet ”att hoppa”. Det finns ingen ensamrätt för Intermar till dessa ord. NIKE:s produkter märkta med JUMPMAN riktar sig till samtliga idrottsintresserade oavsett kön

PRV:s beslut är uppenbart felaktigt när det gäller förväxlingsbedömningen, bedömning av orddelen MAN samt målgruppshänvisning. Redan på dessa grunder ska PRV:s beslut upphävas.

Intermar har i ett flertal länder inom EU invänt mot NIKE:s registreringar av JUMPMAN och anfört samma bestridandegrunder som i Sverige. Inte i något av länderna Österrike, Benelux, Schweiz eller Storbritannien har Intermars invändning vunnit bifall.

Intermar har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. Varumärkena ska jämföras i sin helhet som PRV har gjort. Suffixet MAN i NIKE:s märke är beskrivande för varorna i fråga eftersom det kan ange vilken målgrupp varorna riktar sig till. Följaktligen kvarstår prefixet JUMP och det är en vedertagen princip att förväxlingsrisken är särskilt stor när varumärkenas prefix är förväxlingsbara eftersom det är början på ett ord som är lättast att komma ihåg för konsumenten. Det finns också en mycket stor risk för att allmänheten kan tro att de varor som de motstående varumärkena avser kan komma från samma företag eller från företag med ekonomiska band.

Vid tidpunkten för NIKE:s ansökan var Intermar innehavare av två tidigare gemenskapsregistreringar. Det fanns alltså hinder mot registrering av JUMPMAN vid denna tidpunkt. Intermar delar PRV:s bedömning

att eftersom JUMP inte har någon språklig innebörd som kan sättas i samband med de varor det avser så har märket en särskiljningsförmåga enligt normalgraden. Av det reklammaterial NIKE gett in går det inte att se att ordet JUMPMAN överhuvudtaget förekommer på varorna. Det finns inget i ordet JUMPMAN som på något sätt antyder att det skulle ha med Michael Jordan att göra. Inte heller den av NIKE ingivna utredningen ger stöd för att NIKE har en äldre rätt till sitt kännetecken.

NIKE har gett in viss utredning i Patentbesvärsträtten.

DOMSKÄL

Om något av de hinder som avses i 2 kap. 4–10 §§ varumärkeslagen (2010:1877) föreligger ska PRV, enligt 2 kap. 28 § samma lag, häva registreringen helt eller delvis.

Som PRV har angett får ett varumärke enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet. Även ett äldre gemenskapsvarumärke kan, enligt 2 kap. 8 § andra stycket 4 samma lag, utgöra hinder mot registrering. Huruvida ett äldre motanfört varukännetecken som är registrerat har använts eller inte beaktas inte vid bedömningen enligt ovan nämnda bestämmelser.

Patentbesvärsträtten delar PRV:s bedömning att det föreligger till viss del likhet, till viss del identitet mellan de varor som de motstående varumärkena omfattar i klass 25 och instämmer i det PRV sagt om de motstående märkenas likhet i visuellt och fonetiskt hänseende.

NIKE har gjort gällande att varumärket JUMPMAN är känt i en betydande del av omsättningskretsen och att kännetecknet omedelbart kopplas samman med basketbollspelaren Michael Jordan. Detta medför

enligt Nike att varumärket JUMPMAN har ett helt annat begrepps- innehåll än JUMP. Utredningen i målet ger emellertid varken stöd för att JUMPMAN är känt i en betydande del av omsättningskretsen i Sverige eller att det förknippas med Michael Jordan. Det kan därför inte antas att konsumenter som kommer i kontakt med varumärket JUMPMAN får andra associationer än sådana som följer av ordalydelsen.

Som PRV anfört kan det engelska ordet jump översättas till hoppa och beteckningen JUMPMAN översättas till hoppman eller hoppmannen.

Eftersom ordet JUMP ingår i såväl det yngre som de äldre märkena och efterledet MAN kan vara beskrivande för de varor som omfattas av det yngre märket finns det även en begreppsmässigt likhet mellan märkena. De motstående märkena ger därför upphov till liknande associationer hos konsumenterna. Dessa kan leda till att tro att de varor som säljs under det yngre märket är en särskild underlinje av fotbeklädnader m.m. som kan ha ett gemensamt ursprung med de skor m.m. som tillhandahålls under de äldre märkena (jfr Tribunalens dom i mål T-233/10, Nike International mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)- Intermar Simanto Nahmias (JUMPMAN), EU:T:2012:267, punkt 53 och där angiven praxis).

Även med beaktande av att beteckningen JUMP har en något försvagad särskiljningsförmåga för de varor som omfattas av de äldre varumärkena eftersom varorna kan användas vid idrottsutövande förknippat med hopp finner Patentbesvärslätten vid en helhetsbedömning att det finns en risk för förväxling mellan varumärket JUMPMAN och vart och ett av de mot- anförda märkena JUMP och JUMP i figur.

I registrerings- och invändningsförfarandet beaktas inte det förhållande att innehavaren av ett yngre varumärke kan ha en äldre rätt till sitt kännetecken, genom inarbetning eller registrering, än innehavaren av ett motanfört varumärke har till sitt (jfr RÅ 2006 ref. 75). Den omständigheten att NIKE kan ha en äldre rätt till sitt varumärke JUMPMAN än vad Intermar har till sina varumärken innehållande eller bestående av

ordet JUMP är därför inte något som kan beaktas vid bedömningen av om varumärket JUMPMAN ska bestå. Överklagandet ska därför avlös.

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.