



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 19 juli 2016

PARTER

Klagande

Göteborgs Friidrottsförbund

Box 12174, 402 42 Göteborg

Ombud: Maria Winckler och Elin Elvgren

MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, Box 11918, 404 39 Göteborg

Motpart

Hilmersson & Hansson Handelsbolag

Syltevägen 97, 461 55 Trollhättan

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen SLUSSVARVET

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 13 februari 2015
angående varumärkesregistrering nr 514.112, 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.

Göteborgs Friidrottsförbund (GFIF) har vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket SLUSSVARVET för arrangerande och anordnande av sportevenemang och tävlingar i klass 41 ska upphävas.

Hilmersson & Hansson Handelsbolag (H&H) har bestritt ändring.

GFIF har som grund för sitt yrkande hållit fast vid att varumärket SLUSSVARVET är förväxlingsbart med förbundets registrerade varumärken och kännetecken VARVET (nr 404186) och GÖTEBORGS-VARVET (nr 414099) samt med förbundets varumärkesregistreringar innehållande ordet VARVET exempelvis LILLA GÖTEBORGS VARVET i figur, MINI GÖTEBORGS VARVET i figur, SPECIAL GÖTEBORGS VARVET i figur, STAV GÖTEBORGS VARVET och SkolVarvet som används och är registrerade för identiska tjänster.

GFIF har också hållit fast vid att föreningen genom sina registreringar med den gemensamma komponenten VARVET: GÖTEBORGSVARVET (414099), VARVET (nr 404186), SkolVarvet (nr 400026), MINI VARVET i visst utförande (nr 517896), LILLA VARVET i visst utförande (nr 517898), MELLAN VARVET i visst utförande (nr 517897), SPECIALVARVET i visst utförande (nr 517902), och STAFETT VARVET i visst utförande (nr 517904) åtnjuter serieskydd.

Vidare har GFIF vidhållit att användningen av varumärket SLUSS-VARVET även drar otillbörlig fördel av varumärkena VARVET och GÖTEBORGSVARVET som är kända inom en betydande del av omsättningskretsen. Användningen av innehavarens varumärke är till skada för nämnda känneteckens särskiljningsförmåga och anseende.

GFIF har också hållit fast vid att innehavarens varumärke är sökt i ond tro.

H&H har till grund för sitt bestridande anfört att varumärket SLUSSVARVET inte är förväxlingsbart med förbundets varumärken eller kännetecken samt att de motanförda märkena inte har förvärvat utökad

känneteckenskraft och tillsammans ska anses utgöra en serie. H&H har vidare som grund för bestridandet anfört att varumärket SLUSSVARVET inte drar otillbörlig fördel av eller är till skada för de motanförda märkenas särskiljningsförmåga eller anseende. H&H har slutligen hållit fast vid att bolaget inte har varit i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

Till utveckling av sin talan har parterna, utöver vad som anförts i PRV, särskilt framhållit följande.

GFIF

Välkänt

GÖTEBORGSVARVET och VARVET är registrerade varumärken och har genom lång och intensiv användning uppnått status av välkända varumärken och därmed erhållit en förstärkt särskiljningsförmåga och känneteckenskraft som ger varumärkena ett skydd utöver det som följer av registreringarna.

GÖTEBORGSVARVET och VARVET har sedan år 1980 använts av GFIF som varumärken för löpartävlingen GöteborgsVarvet, som har en särställning på marknaden för anordnande av löpartävlingar i form av elit- och motionslopp. GöteborgsVarvet är det största elit- och motionsloppet i Sverige och varumärkena GÖTEBORGSVARVET och VARVET innehar den största marknadsandelen (10 %) på den relevanta marknaden. Detta har varit fallet under en lång tid. I GöteborgsVarvet deltar löpare från hela Sverige och hela världen och antalet anmälda löpare ökar ständigt. Av statistik från Svensk Friidrotts verksamhetsberättelse framgår att GöteborgsVarvet har en ledande ställning på marknaden jämfört med de fyra största loppen år 2014. GöteborgsVarvet är vidare världsledande på marknaden för anordnande av halvmaraton och innehar titeln "Världens största halvmaraton".

Brand Eye AB har på uppdrag av GFIF genomfört en kännedomsundersökning (Marknadsundersökningen) under veckorna 12-15, 2015 vilken visar att GÖTEBORGSVARVET är ett välkänt varumärke. Marknadsundersökningen har genomförts online bland 500 slumpvis utvalda deltagare som tillsammans utgör ett riksrepresentativt urval av konsumenter

bosatta i Sverige. Deltagarna är mellan 16 och 74 år gamla, varav 53 % kvinnor och 47 % män, vilket motsvarar den aktuella omsättningskretsen. Totalt har förfrågan om att delta i undersökningen skickats till 817 personer och undersökningen har stängts ned automatiskt då 500 svar har inkommit.

Av Marknadsundersökningen framgår att 72 % av samtliga intervjuade personer uppvisar kännedom genom att de spontant tänker på "löpning, halvmara, springa, motion, långlopp" m.m. när GÖTEBORGSVARVET nämns (fråga 1 och 2 i Marknadsundersökningen). När GÖTEBORGSVARVET kopplas till "viss form av utomhusaktivitet" är det ytterligare 13 % som tänker på "löpning, halvmara, långlopp" m.m. (fråga 3 i Marknadsundersökningen). 85 % av samtliga intervjuade personer har därmed spontan kännedom om varumärket GÖTEBORGSVARVET i samband med löpning, halvmara, långlopp och liknande.

Marknadsundersökningen innehåller även två frågor (fråga 4 och 5) som undersöker huruvida deltagarna betraktar GÖTEBORGSVARVET som en markör av kommersiellt ursprung eller en beteckning som får användas fritt av envar. Fråga 4 och 5 roterades, vilket innebär att deltagarna endast svarade på antingen fråga 4 eller fråga 5. När GÖTEBORGSVARVET kopplades till "idrottsrörelsen" i fråga 4 framgår det att 66 % av de intervjuade personerna som kände till GÖTEBORGSVARVET ansåg att GÖTEBORGSVARVET kunde användas endast av en arrangör inom idrottsrörelsen. När GÖTEBORGSVARVET kopplades till "idrottstävlingar" i fråga 5 framgår att 74 % av de intervjuade personerna som kände till GÖTEBORGSVARVET ansåg att GÖTEBORGSVARVET fick användas endast av en arrangör för vissa idrottstävlingar.

Varumärkena GÖTEBORGSVARVET och VARVET är välkända bland de aktörer som bedriver verksamhet inom idrottsbranschen. GFIF har en rad samarbeten med professionella aktörer på marknaden, både i form av sponsorer och andra samarbetspartners. Som exempel kan nämnas att aktörer så som Adidas, Volvo, Göteborg Energi, SJ, Stadium och Arla samarbetar och har samarbetat med GFIF under åren avseende GöteborgsVarvet.

Allmänheten använder frekvent hashtaggarna #varvet och #goteborgs-varvet i inlägg rörande löpartävlingen GöteborgsVarvet.

Varumärket GÖTEBORGSVARVET har vidare blivit så känt att det finns med i Nationalencyklopedins ordlista.

Användning av GÖTEBORGSVARVET och VARVET

Logotypen för GÖTEBORGSVARVET består av två delar, varav den ena är GÖTEBORGS och den andra VARVET. Delen GÖTEBORGS är i logotypen placerad över delen VARVET, GÖTEBORGS i blått och VARVET i rött, för att markera varumärkesdelen VARVET. I löpande text i marknadsföringsmaterial markeras GÖTEBORGS med versalt G och VARVET med versalt V på följande sätt, GöteborgsVarvet, i syfte att markera varumärkesdelen VARVET. Både GÖTEBORGSVARVET och VARVET framgår tydligt vid användning av logotypen för GÖTEBORGSVARVET och som GöteborgsVarvet i löpande text.

I samband med att GöteborgsVarvet arrangeras exponeras varumärkena under flera dagar på banners, planscher och flaggor runt om i Göteborgs stad, längs med banan och på själva tävlingsdagen vid start och mål och på nummerlappar. I samband med, och under en lång period innan, löpartävlingen GöteborgsVarvet arrangerar GFIF även ett antal andra lopp och aktiviteter som också drar stor uppmärksamhet till varumärkena GÖTEBORGSVARVET och VARVET såväl som GFIF:s övriga varumärken.

Elektroniska nyhetsbrev har skickats från GFIF till deltagare i löpartävlingen GöteborgsVarvet och andra intresserade (ca 85 000 mottagare vid varje utskick) inför GöteborgsVarvet 2013 och 2014. På hemsidan används GÖTEBORGSVARVET och VARVET som varumärken i domännamnet och på hemsidan.

Hemsidan där samtliga GFIF:s varumärken exponeras hade totalt 556 807 unika besökare under perioden 1 januari-21 juni 2015. Detta har skapat en mycket stark koppling mellan GFIF, GFIF:s erbjudna tjänster och aktuella varumärken.

GFIF marknadsför även GöteborgsVarvet och varumärkena GÖTEBORGSVARVET och VARVET på Twitter, Instagram och Facebook samt genom att publicera avsnitt av GöteborgsVarvet-TV på GFIF:s Youtube-kanal.

GFIF marknadsför även varumärkena genom de tidningar som GFIF ger ut i samarbete med Spoon (tidigare Tidningskompaniet) respektive Bonnier Publications International AS. Tidningarna består av artiklar och annat material hänförligt till löpartävlingen GöteborgsVarvet. Tidningen Varvet har getts ut sedan år 2003, bortsett från en period åren 2012 och 2013 då tidningen Aktiv Träning istället gavs ut. Tidningen har en stor spridning med läsare över hela Sverige och har tryckts upp i totalt 516 000 exemplar under åren 2010-2015 och tidningen Aktiv Träning har tryckts upp i totalt 354 450 exemplar under åren 2012 och 2013. Varumärkena GÖTEBORGSVARVET och VARVET används och marknadsförs också i GFIF:s årsberättelser och böcker.

GFIF marknadsför även varumärkena genom deltagande på olika mässor och utställningar runt om i Sverige och utomlands.

Förbundet har gjort stora investeringar för att marknadsföra varumärkena och uppbär även stora intäkter i förhållande till dessa.

Varumärkena får stort medialt utrymme och uppmärksamheten är rikstäckande. Som exempel kan nämnas att SVT 1 och SVT Play sedan år 2012 sänder live direkt från GöteborgsVarvet. Om VARVET, såsom PRV anför, inte skulle uppfattas av omsättningskretsen som ett kännetecken för GöteborgsVarvet och GFIF skulle den rikstäckande artikeln från TT, publicerad i Svenska Dagbladet, som i rubriken hänvisar till VARVET, inte ha något innehåll eller någon innebörd som kan förstås av dess läsare. GFIF:s samarbetspartner Stadium hade en helsidesannons i tidningen Metro den 22 maj 2015. Varumärket GÖTEBORGSVARVET ges här begränsat utrymme högt upp på sidan, medan varumärket VARVET står i fokus genom anslaget "Starta Varvet hos oss!".

Mycket hög kvalitet och renommé

Att varumärkena GÖTEBORGSVARVET och VARVET endast förknippas med GFIF:s verksamhet och målsättningar, håller hög kvalitet samt åtnjuter god renommé är av största vikt för GFIF.

GFIF har också mottagit en mängd utmärkelser och priser bl.a. utmärkelsen "Årets idrottsevenemang" för löpartävlingen GöteborgsVarvet, av tidningen Sport & Affärer.

Otillbörlig fördel och skada

Att ett företag som inte har något samband med GFIF använder ett varumärke som är förväxlingsbart med GÖTEBORGSVARVET och VARVET för identiska tjänster innebär bl.a. att detta företags varumärke väcker ett intresse hos allmänheten som medför en positiv marknadsförings-effekt för företaget vilken kan härledas till GFIF:s varumärken GÖTEBORGSVARVET och VARVET. Användningen av varumärket SLUSSVARVET drar på detta sätt otillbörlig fördel av GFIF:s välkända varumärkens särskiljningsförmåga och goda anseende.

Genom användningen av varumärket SLUSSVARVET för identiska tjänster, som inte alls har samma inriktning, håller samma höga kvalitet eller åtnjuter samma goda anseende, som de tjänster GFIF tillhandahåller under varumärkena GÖTEBORGSVARVET och VARVET riskerar bolagets varumärken att urvattnas. Varumärkena riskerar att inte längre ge omsättningskretsen en omedelbar association till tjänster som står i överensstämmelse med GFIF:s målsättningar om hög kvalitet och gott anseende och GFIF:s satsning på miljö, folkhälsa, välgörenhet och friidrottsrörelsen i Göteborgsregionen. Användningen av SLUSSVARVET riskerar även att urvattna varumärkena på så sätt att omsättningskretsen inte längre associerar aktuella varumärkena med GFIF. Konsumenter och näringsidkare som förväxlar de aktuella varumärkena och därmed felaktigt tror att SLUSSVARVET också anordnas av GFIF eller av ett företag med ekonomiska band till GFIF, kommer att bli besvikna när tjänsterna inte lever upp till den kvalitet som konsumenter och

näringsidkare förknippar med GFIF och varumärkena GÖTEBORGS-VARVET och VARVET. Användningen av SLUSSVARVET för identiska tjänster är därför skadlig för GFIF:s varumärken GÖTEBORGSVARVET och VARVET. Användningen av SLUSSVARVET för identiska tjänster innebär en påtaglig risk för förändring i det ekonomiska beteendet hos omsättningskretsen och därmed en verklig risk för förfång för varumärkena.

Serieskydd

GFIF innehar och använder idag bland annat följande åtta varumärken, vilka ingår i GFIF:s varumärkesserie med den gemensamma komponenten VARVET: GÖTEBORGSVARVET (414099), VARVET (nr 404186), SkolVarvet (nr 400026), MINI VARVET i visst utförande (nr 517896), LILLA VARVET i visst utförande (nr 517898), MELLAN VARVET i visst utförande (nr 517897), SPECIAL VARVET (nr 517902), och STAFETT VARVET (nr 517904).

Den gemensamma komponenten VARVET har särskiljningsförmåga för sport och idrottsaktiviteter, och är också den del som dominerar helhetsintrycket av respektive varumärke. Att GÖTEBORGSVARVET och VARVET är välkända varumärken stärker etableringen av varumärkesserien på marknaden, och därmed utökas omfattningen av skyddet för varumärkesserien ytterligare.

GFIF anordnade en löpartävling under varumärket SkolVarvet för första gången år 2008. Löpartävlingen anordnades genom ett samarbete med Stadsdelsförvaltningen i Majorna inom Göteborgs Kommun, som hade ett samordningsuppdrag med de kommunala skolorna Karl Johansskolan, Kungsladugårdsskolan och Sannaskolan. Löpartävlingen SkolVarvet och varumärket SkolVarvet har använts och marknadsförts av Majornaskolorna och GFIF tillsammans under åren 2008, 2009 och 2010, YouTube-video med bilder från SkolVarvet är 2010, en tillståndsansökan till polisen samt i en pressrelease. I samband med ovan nämnda användning och marknadsföring av SkolVarvet, används också i stor utsträckning

varumärket GÖTEBORGSVARVET, vilket gör kopplingen mellan GFIF, GÖTEBORGSVARVET, VARVET och SkolVarvet tydlig.

GFIF har även marknadsfört SkolVarvet på sin hemsida. Marknadsföringen har pågått under nästan sex års tid. Av de åtta angivna varumärkena ovan innehade GFIF registreringarna för varumärkena GÖTEBORGSVARVET, VARVET och SkolVarvet vid tidpunkten för varumärkesansökan för SLUSSVARVET (29 april 2013). Varumärkena MINI VARVET i visst utförande, LILLA VARVET i visst utförande, MELLAN VARVET i visst utförande, SPECIAL VARVET i visst utförande samt STAFETT VARVET i visst utförande är varumärken som GFIF har använt och använder för att marknadsföra de övriga lopp som arrangeras av GFIF i samband med arrangerandet av GöteborgsVarvet. Samtliga varumärken har använts av GFIF för marknadsföring av sport- och idrottsaktiviteter.

Den gemensamma komponenten VARVET i GFIF:s varumärkesserie är identisk och har samma placering i alla varumärken i serien, utan skiljetecken, tankestreck eller mellanslag. Varumärkena associeras därför naturligt med varandra, och uppfattas av omsättningskretsen som en serie av varumärken. Samtliga varumärken i varumärkesserien är därför kända och väl etablerade på marknaden. Samtliga varumärken marknadsförs i stor utsträckning samtidigt och tillsammans. Exponeringen av den samlade varumärkesserien är stor, bland annat i samband med marknadsföringen och anordnandet av samtliga lopp och aktiviteter som arrangeras av GFIF i anslutning till arrangerandet av löpartävlingen GöteborgsVarvet. År 2014, var sammanlagt 83 064 löpare anmälda till GFIF:s sju olika lopp. På hemsidan används och marknadsförs de olika varumärkena tillsammans.

Särskiljningsförmåga

Definitionen av ordet "varv" inrymmer varken sport- eller idrottsaktivitet, löpning, lopp eller löpartävlingar, vilka är de tjänster som erbjuds under de aktuella varumärkena och som särskiljningsförmågan ska bedömas utifrån. Definitionerna av nämnda tjänster inrymmer inte ordet "varv". Ordet "varv" är inte beskrivande för aktuella tjänster. Den betydelse av ordet "varv" som nämns av PRV, dvs. en "mer eller mindre

cirkelformig rörelse som leder tillbaka till utgångspunkten", är knappast den mest frekventa definitionen av ordet, vilket bl.a. framgår av att denna definition överhuvudtaget inte framkommer vid en sökning på ordet "varv" i Nationalencyklopedins ordlista. Bedömningen av om ett varumärke är beskrivande, ska göras utifrån ordets betydelse, inte utifrån hur den aktuella tjänsten i praktiken kan utföras. För att personer i omsättningskretsen ska kunna uppfatta varumärket VARVET som beskrivande, krävs att personen tänker i ytterligare steg, eftersom ordet "varvet" i sig inte är en egenskap hos den aktuella tjänsten. Varumärket och märkesdelen VARVET kan på sin höjd vara suggestivt genom att ge vissa associationer till en viss egenskap hos tjänsten. Även suggestiva ord har dock ursprunglig särskiljningsförmåga.

Exempel på hur några av världens maratonlopp anordnas visar att det inte är i form av en cirkelformad rörelse. Tvärtom anordnas lopp på en mängd olika sätt; med start och mål på samma, närliggande eller helt skilda platser samt med en bansträckning som är rak/linjär, krokig, överlappande eller på annat sätt ojämn. I vissa fall anordnas lopp i en mer eller mindre cirkelformig rörelse som i vissa fall leder tillbaka till utgångspunkten, men detta kan knappast anses vara på det sätt som sport- eller idrottsaktiviteter, löpning, lopp eller löpartävlingar ofta eller normalt sett anordnas. PRV har inte anfört några anmärkningar avseende särskiljningsförmåga vid registreringen av varumärket VARVET för bland annat "sport-och idrottsaktiviteter", inbegripande löpartävlingar/lopp. Mot denna bakgrund kan konstateras att VARVET och GÖTEBORGSVARVET innehar god ursprunglig särskiljningsförmåga för de aktuella tjänsterna.

Märkeslikhet

Bedömningen av märkeslikheten ska göras mellan SLUSSVARVET och GFIF:s varumärkesserie som helhet. Det utmärkande och gemensamma särdraget i GFIF:s varumärkesserie är komponenten VARVET, vilken är placerad sist i respektive varumärke. Varumärket SLUSSVARVET är uppbyggt enligt en identisk princip med ändelsen VARVET sist i varumärket. Vidare är VARVET placerat intill komponenten SLUSS, utan skiljetecken, tankestreck eller mellanslag emellan. Då SLUSSVARVET

har de särdrag som GFIF:s varumärkesserie har kommer omsättningskretsen att associera SLUSSVARVET med varumärkesserien. Allmänheten kan få uppfattningen att SLUSSVARVET också ingår i varumärkesserien och att löpartävlingen Slussvarvet härrör från GFIF eller företag med ekonomiska band med GFIF eller felaktigt tro att det finns ett samband mellan innehavaren av SLUSSVARVET och GFIF. Det finns därför även en uppenbar risk för förväxling mellan SLUSSVARVET och GFIF:s varumärkesserie.

Märkesdelen VARVET är den mest särskiljande och mest dominerande märkesdelen i varumärkena. I varumärket GÖTEBORGSVARVET är VARVET den klart dominerande märkesdelen eftersom GÖTEBORGS är en geografisk plats och ort. I varumärket SLUSSVARVET är VARVET också den klart dominerande märkesdelen eftersom SLUSS också är en benämning av ett område/en miljö och en geografisk plats som saknar eller i vart fall har en mycket svag särskiljningsförmåga. Slussvarvet genomförs i anslutning till slussarna i Trollhättan, vilket också medför en i vart fall mycket låg särskiljningsförmåga avseende märkesdelen SLUSS. Vid beaktande av den mest särskiljande och dominerande delen VARVET i såväl SLUSSVARVET, GÖTEBORGSVARVET och VARVET, kan konstateras att det föreligger identitet, såväl visuellt som fonetiskt. Den särskiljande och dominerande delen VARVET utgör vidare 55 % av varumärket SLUSSVARVET, och placeringen av VARVET är identisk vid en jämförelse med GÖTEBORGSVARVET.

Begreppsmässigt används märkesdelen VARVET på ett identiskt sätt i SLUSSVARVET, GÖTEBORGSVARVET och VARVET. I alla tre varumärken används VARVET för att identifiera en löpartävling eller lopp och inte med den lexikaliska definitionen, dvs. "mer eller mindre cirkelformig rörelse som leder tillbaka till utgångspunkten". Detta koncept skapades genom och härrör från GFIF:s välkända löpartävling GöteborgsVarvet. Konceptet bakom konstruktionen SLUSSVARVET, GÖTEBORGSVARVET och VARVET är identisk. Märkesdelen VARVET får inte en ny mening i sammansättningen SLUSSVARVET, utan behåller sin kännetecknande ställning, även med beaktande av helhetsintrycket. Tillägget GÖTEBORGS respektive SLUSS medför inte att varumärkena blir begreppsmässigt olika.

H&H

SLUSSVARVET startade 2013 med mål att samla in pengar till Cancerfonden och bedrivs på fritiden av Mattias Hilmersson och Anders Hansson genom bolaget H&H. År 2013 hade SLUSSVARVET 100 deltagare, 2014 ca 300 deltagare och 2015 ca 400 deltagare. Två tredjedelar av anmälningsavgiften går till Cancerfonden och SLUSSVARVET har hittills samlat in ca 160 000 kr till Cancerfonden. All marknadsföring av SLUSSVARVET sker från mun till mun, på hemsidan samt via annonser på Facebook. Det finns ingen risk för kommersiell förväxling eller att omställningskretsen uppfattar att det finns ett samband mellan SLUSSVARVET och GöteborgsVarvet. Risken för att SLUSSVARVET urvattnar GFIF:s varumärken är väldigt liten. GFIF kan inte uttala sig om vad SLUSSVARVET:s deltagare anser om loppet, så uttalanden om att SLUSSVARVET inte håller hög kvalitet eller åtnjuter samma anseende utgör endast spekulationer från GFIF:s sida. SLUSSVARVET håller en god kvalitet och har ett gott anseende.

MINI VARVET, LILLA VARVET, MELLAN VARVET, STAFETT VARVET och SPECIAL VARVET är inte sammansatta ord i registreringarna hos PRV, utan två olika ord. Registreringarna gjordes dessutom efter ansökan och registrering av SLUSSVARVET. SLUSSVARVET är ett sammansatt ord där helheten är det viktiga. Det finns fler varv som benämner sig med ord delen ”varvet”, som Hemnövarvet, Gustavsforsvarvet, Vikbovarvet och Läckö-Varvet.

Enligt Nationalencyklopedin har ordet ”varv” betydelsen ”mer eller mindre cirkelformig rörelse som leder tillbaka till utgångspunkten”. I Svenska akademins ordlista definieras ”varv” bl.a. som ”cirkelrörelse tillbaka till utgångspunkten”.

SLUSSVARVET registrerades inte i ond tro. Däremot var GFIF vid ond tro när de skapade sin varumärkeserie fyra månader efter att SLUSSVARVET blivit registrerat hos PRV.

GFIF har ingett viss bevisning till Patentbesvärsträtten.

DOMSKÄL

Omsättningskretsens kännedom om GÖTEBORGSVARVET och dess användning

Som PRV har anfört ökar en hög grad av särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket risken för förväxling (se EU-domstolens dom i mål SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 24). Vid bedömningen av kännetecknets särskiljningsförmåga ska hänsyn bland annat tas till varumärkets inneboende egenskaper, inbegripet om det saknar deskriptiva element om de varor eller tjänster med avseende på vilka det har registrerats, den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU-domstolens dom i förenade målen Windsurfing Chiemsee, C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:323, punkt 51).

Vidare kan ett varumärke tillerkännas ett utökat skydd enligt 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen, om detta varumärke vid tidpunkten för ansökan av ett yngre varumärke var känt inom en betydande del av omsättningskretsen och användningen av det yngre varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för det äldre märkets särskiljningsförmåga eller anseende. Bedömningen om omsättningskretsens kännedom ska göras i förhållande till omsättningskretsen för de varor och tjänster för vilka varumärket är registrerat.

Den i målet ingivna marknadsundersökningen har genomförts av Brand Eye AB under veckorna 12-15 år 2015 dvs. ca två år efter det att ansökan av det yngre varumärket lämnades in. Med hänsyn till att det av utredningen i målet framgår att det äldre varumärket använts under lång tid och i stor omfattning är det rimligt att anta de förhållanden som förelåg när marknadsundersökningen genomfördes även gjorde sig gällande vid tidpunkten för ansökan. Marknadsundersökningen kan därför läggas till grund för bedömningen om kännedomen av det äldre varumärket GÖTEBORGSVARVET.

Syftet med undersökningen har varit att ta reda på om GÖTEBORGSVARVET är inarbetat för en viss näringsidkare. Undersökningen har genomförts med ett slumpmässigt urval av den vuxna befolkningen mellan 16 och 74 år. Patentbesvärslätten anser att undersökningen grundas på ett relevant urval av respondenter. Vidare är de frågor som har ställts till respondenterna utformade på ett sådant sätt att deras svar kan läggas till grund för bedömningen av kännedomen om varumärket.

På den inledande öppna frågan "Vad kommer du att tänka på när du ser eller hör orden GÖTEBORGSVARVET?" har 68 % svarat löpning, löptävling, lopp, långlopp, maraton, halvmaraton i Göteborg osv. Till dem som inte svarat enligt ovan ställdes frågan "Kommer du att tänka på något mer, och i så fall vad?" angav 7 % svar enligt ovan. Därefter ställdes frågan "Om jag säger att GÖTEBORGSVARVET är något som har att göra med en viss form av utomhusverksamhet. Vad skulle du då säga att GÖTEBORGSVARVET är för något? Ytterligare 13 % svarade enligt ovan.

På den efterföljande frågan instämde 74 % i svarsalternativet att ordet GÖTEBORGSVARVET endast kan användas av en arrangör medan 11 % ansåg att det fritt kunde användas av vilken arrangör som helst inom idrottsrörelsen. 74 % ansåg att GÖTEBORGSVARVET är ett namn som endast får användas av en arrangör för vissa idrottstävlingar medan 10 % ansåg att det var en benämning som kunde användas fritt av vilken arrangör som helst av idrottstävlingar.

Patentbesvärslätten anser att den genomförda marknadsundersökningen tillsammans med övrig utredning av vilken framgår att det äldre varumärket GÖTEBORGSVARVET använts under lång tid och i stor omfattning ger stöd för att märket var känt inom en betydande del av omsättningskretsen som ett varumärke för en idrottstävling anordnad av en viss arrangör vid tidpunkten för registreringen av det yngre varumärket. Mot denna bakgrund ska varumärket GÖTEBORGSVARVET även tillerkännas förstärkt känneteckenskraft vid förväxlingsbedömningen.

Förväxlingsrisk mellan SLUSSVARVET och GÖTEBORGSVARVET

Omsättningskretsen

Omsättningskretsen för arrangerande och anordnande av sportevenemang och tävlingar respektive sport- och idrottsaktiviteter som de motstående märkena omfattar i klass 41 får anses utgöras av såväl allmänheten som näringsidkare och kommuner.

Bedömning av tjänster

Patentbesvärslätten delar PRV:s bedömning att det föreligger identitet mellan de tjänster inom sportområdet som de motstående märkena omfattar i samma klass.

Märkesjämförelse

Det finns ingen visuell eller fonetisk likhet mellan de inledande märkesdelarna GÖTEBORGS respektive SLUSS. Eftersom båda märkesorden innehåller efterledet VARVET föreligger det vid en helhetsbedömning en viss visuell och fonetisk likhet mellan de motstående märkena SLUSSVARVET och GÖTEBORGSVARVET.

När det gäller de tjänster som de motstående varumärkena omfattar, bl.a. löpartävlingar som kan vara utformade på det sättet att de genomförs i form av varv, får märkesdelen VARVET anses vara i det närmaste beskrivande, jämför ordet *varva* som betyder att springa förbi och få ett varvs försprång och *varvtid* som avser den tid som uppmäts på ett varv. Förleden SLUSS respektive GÖTEBORGS kan föra tankarna till att loppet genomförs på en viss plats. Den enda begreppsmässiga likheten mellan de motstående märkena är alltså att båda associerar till lopp.

Vid en helhetsbedömning finner Patentbesvärslätten att det föreligger en låg grad av märkeslikhet.

Förväxlingsbedömning

Med hänsyn till att ordet varvet i varumärket GÖTEBORGSVARVET ansetts vara i det närmast beskrivande för de tjänster som omfattas av varumärket och märkesdelen Göteborg avser den plats där GÖTEBORGSVARVET genomförs får varumärket i sin helhet anses ha en låg grad av ursprunglig särskiljningsförmåga. Som framgått ovan ska varumärket emellertid åtnjuta utökad känneteckenskraft vid förväxlingsbedömning.

Som angivits ovan avser de motstående varumärkena identiska tjänster. Det anordnas i Sverige löpartävlingar av olika slag och längd av ett stort antal olika idrottsföreningar. Snart sagt varje ort har sitt eget lopp. Det är också vanligt när det gäller löpartävlingar att inledningen av märkesnamnet anger på vilket ort eller på vilken plats tävlingen genomförs. Mot denna bakgrund medför den omständigheten att de motstående varumärkena avser identiska tjänster och att båda innehåller efterledet VARVET inte ensamt att omsättningskretsen på grund härav har anledning att anta att det rör sig om samma arrangör eller arrangörer med ekonomiska band. Patentbesvärslagen har ovan funnit att det endast föreligger en låg grad av märkeslikhet mellan de motstående varumärkena SLUSSVARVET och GÖTEBORGSVARVET.

Vid en helhetsbedömning med beaktande av samtliga ovan nämnda omständigheter finner Patentbesvärslagen att varumärket SLUSSVARVET inte är förväxlingsbart med det äldre varumärket GÖTEBORGSVARVET trots att det äldre varumärket konstaterats ha en utökad känneteckenskraft.

Fråga om användningen av SLUSSVARVET drar otillbörlig fördel av eller är till skada för GÖTEBORGSVARVETS särskiljningsförmåga eller anseende

Även om de motstående kännetecknen inte är förväxlingsbara kan det äldre kända varumärket GÖTEBORGSVARVET, enligt 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen, utgöra hinder mot det yngre varumärket SLUSSVARVET med avseende på sportarrangemang m.m. i klass 41 om användningen av det yngre varumärket skulle dra otillbörlig fördel av

eller utan skälig anledning vara till skada för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende, eller om det finns en verklig risk för det i framtiden (se EU-domstolens dom Intel Corporation Inc. mot CPM United Kingdom Ltd., C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 38).

För att sådan otillbörlig fördel eller skada ska vara för handen krävs bl.a. att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan det äldre kända varumärket och det yngre varumärket även om de inte förväxlar dem. För att fastställa om det finns ett sådant samband ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av alla relevanta faktorer i det enskilda fallet bl.a. graden av likhet mellan de motstående varumärkena, arten av de tjänster för vilka vart och ett av de motstående varumärkena är registrerat, inbegripet dels hur närliggande eller olika dessa tjänster är, dels omsättningskretsen, i hur hög grad det äldre varumärket är känt, graden av ursprunglig eller genom användning förvärvad särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket och förekomsten av risk för förväxling hos allmänheten (se EU-domstolens dom i mål Adidas, C-408/01, EU:C:2003:582, punkterna 27–31 och Intel Corporation Inc. mot CPM United Kingdom Ltd., C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 40-42).

Av de skäl som har anförts ovan vid förväxlingsbedömningen kan det inte heller antas att omsättningskretsen kan få uppfattningen att det finns ett samband mellan märkena. Det kan därmed inte antas att det yngre varumärket SLUSSVARVET drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för det äldre varumärkets GÖTEBORGSVARVET särskiljningsförmåga eller anseende.

Förväxlingsrisk mellan SLUSSVARVET och VARVET

Patentbesvärslagen delar vidare PRV:s bedömning att utredningen inte visar att det äldre varumärket VARVET har förvärvat någon utökad känneteckenskraft samt att varumärket SLUSSVARVET inte är förväxlingsbart med varumärket VARVET.

Serieskydd

GFIF har gjort gällande SLUSSVARVET även är förväxlingsbart med GFIF:s varumärkesserie med den gemensamma komponenten VARVET: GÖTEBORGSVARVET (414099), VARVET (nr 404186), SkolVarvet (nr 400026), MINI VARVET i visst utförande (nr 517896), LILLA VARVET i visst utförande (nr 517898), MELLAN VARVET i visst utförande (nr 517897), SPECIAL VARVET i visst utförande (nr 517902), och STAFETT VARVET i visst utförande (nr 517904).

För att kunna åberopas som en serie krävs att de i serien ingående varumärkena var registrerade vid den tidpunkt när den yngre varumärkesansökan gavs in till PRV.

Ansökan om registrering av varumärket SLUSSVARVET gjordes den 29 april 2013.

Av det åberopade varumärkena var endast VARVET, GÖTEBORGSVARVET och SkolVarvet registrerade före tidpunkten då ansökan om registrering av varumärket SLUSSVARVET gavs in. Utredningen visar att dessa varumärken användes vid ansökningstillfället.

För att kunna beaktas som en serie krävs också att de i serien ingående varumärkena innehåller särdrag som medför att de kan associeras med varandra.

Varumärkena VARVET, GÖTEBORGSVARVET och SkolVarvet innehåller den gemensamma beståndsdel varvet. Med hänsyn till att denna beståndsdel är av beskrivande karaktär för de aktuella tjänsterna räcker inte denna omständighet för att en konsument ska få uppfattningen att märkena har ett gemensamt ursprung. Endast två av märkena är sammansatta ord med ordet varvet som efterled. Vidare är varumärket SkolVarvet registrerat på ett sätt som visuellt avviker från de övriga två märkena. De av GFIF åberopade varumärkena har därmed inte egenskaper som medför att dessa kan betraktas som en serie.

Ond tro

Eftersom förväxlingsrisk inte föreligger mellan SLUSSVARVET de motanförda varumärkena GÖTEBORGSVARVET och VARVET så finns det inte heller förutsättningar att upphäva varumärke med stöd av 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen.

Det finns därmed inte förutsättningar att upphäva H& H:s varumärkesregistrering SLUSSVARVET på någon av de grunder som GFIF har anfört. Överklagandet ska därför avslås.

Sammanfattning

Patentbesvärshöjningen har alltså funnit att det inte finns risk för förväxling mellan de motstående märkena, att det inte har framkommit att användningen av SLUSSVARVET drar otillbörlig fördel av eller är till skada för GÖTEBORGSVARVETS särskiljningsförmåga eller anseende, eller att det finns en verklig risk för det i framtiden eller att den omständigheten att GFIF har flera varumärken innehållande VARVET medför att dessa märken ska betraktas som en serie. Slutligen har det ansetts sakna förutsättningar för att tillämpa bestämmelsen om ond tro.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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