

Registrering nr 357924
Invändningsärende nr 2002/0315/0001

INVÄNDARE

IMCOA Licensing America, Inc
200 East Tenth Street
US-95020 Gilroy
USA

OMBUD

Awapatent AB
Box 5117
200 71 Malmö

Exp. Patent- och registreringsverket

2005 -07- 0 5

INNEHAVARE

Nordic Bike Aktiebolag
Gustavslundsvägen 12
167 51 Bromma

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 357924 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (Vml).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket INDIAN SPRINGS registrerat under nummer 357924 för fordon och farkoster, forskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten, klass 12, samt spel och leksaker; gymnastik och sportartiklar, klass 28. Märket är återgivet nedan.

INDIAN SPRINGS

Invändaren har yrkat att registreringen skall upphävas samt har som grund för invändningen anfört i huvudsak följande. Vid en helhetsbedömning är innehavarens märke förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärken INDIAN i figur (återgivet nedan), med nummer 000287904, för industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles, wicks, klass 4,

vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water, klass 12, beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages, klass 32, alcoholic beverages (except beers), klass 33, tobacco; smokers' articles; matches, klass 34, och providing of food and drink; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming, klass 42, samt INDIAN SPIRIT, med nummer 002515351, för vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; motorcycles, klass 12, clothing, footwear, headgear; clothing, namely jackets, shirts, skirts, gloves, vests, chaps, mittens, scarves, boots, shoes, caps, hats, sweat pants, sweatshirts, t-shirts, sleepwear, halter tops, bandanas, rain suits, socks, suspenders, neckties, jeans, underwear, coats, sweaters, belts, decorative boot straps, leather bandanas, boot tips, coveralls, denim pants, gloves, heel guards, heel spurs, neckties, night gowns, nightshirts, pants, sole plates, tank tops, athletic shoes, boots, vests, wristbands, and children's wear, namely shirts, t-shirts, sweatshirts and jackets, klass 25, och games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees; toys and playthings, namely model toy motorcycles, miniature motorcycle replicas, electronically operated toy motorcycles, toy banks, stuffed toy animals and model trains, klass 28. Invändarens märken, som har tidigare rättsgrund, avser exakt samma varor i klasserna 12 och 28 som innehavarens märke. Eftersom varuförteckningarna överlappar varandra helt föreligger varuslagslikhet. Vid bedömning av märkeslikheten bör man fästa extra vikt vid ordet indian som är det gemensamma för varumärkena INDIAN SPRINGS och INDIAN SPIRIT. Vidare är orden springs och spirit klart närbesläktade fonetiskt och utseendemässigt. Orden har samma konsonantföljd inledningsvis och innehåller ingen annan vokal än i, vilket klart bidrar till likheten mellan orden. Märkeslikhet får således anses föreligga mellan dessa märken. Den klart mest framträdande delen av invändarens varumärke INDIAN i figur är ordet indian. Eftersom märket INDIAN SPRINGS innefattar detta ord föreligger märkeslikhet även beträffande dessa märken.



Invändarens gemenskapsvarumärke nr 000287904

Innehavaren, som har givits tillfälle att inkomma med yttrande, har inte bemött vad invändaren har anfört.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan. Enligt 6 § första stycket samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i saken skall beaktas, bland annat märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis anförs att det av invändaren åberopade gemenskapsvarumärket INDIAN SPIRIT, med nummer 002515351, har återkallats.

Mellan de varor som innehavarens registrering avser i klass 12 och de varor som invändarens gemenskapsvarumärke INDIAN (figur) avser i klass 12 föreligger likhet i varumärkesrättsligt hänseende. Vad beträffar märkeslikheten anförs följande. Det föreligger likhet mellan de motstående märkena eftersom det särskiljande ordet INDIAN framträder på ett markant sätt i både innehavarens märke och invändarens märke. Därutöver råder det en associationsmässig likhet då det engelska ordet INDIAN kan betyda indian, indiansk, indier eller indisk. I invändarens märke associeras ordet INDIAN med indian eller indiansk, eftersom det ingår en avbildning av en indian iförd huvudbonad, och ordet INDIAN tillsammans med ordet SPRINGS i innehavarens märke associeras närmast med indiansk. PRV finner vid en helhetsbedömning att de motstående varumärkena är förväxlingsbara.

Med hänvisning till vad PRV har anfört ovan utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat den 05 JUL 2005



Anne Gustavsson



Ann-Charlotte Ohlsson

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket **inom två månader** från beslutsdagen.