

**AVSLAG AV INVÄNDNING**

Invändningsärende nr 2005/0068/0001

Registrering nr 371212

**INVÄNDARE**

NHL Enterprises B.V  
Polakweg 14D  
2288 GG Rijswijk  
Nederländerna

Exp. Patent- och registreringsverket

**OMBUD**

White & Case Advokataktiebolag  
Box 5573  
114 85 Stockholm

2006 -10- 1 1

**INNEHAVARE**

Leksands IF Ishockey  
Box 118  
793 23 Leksand

**OMBUD**

Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog Handelsbolag  
Box 1043  
791 10 Falun

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärkesregistrering nr 371212, LEKSAND STARS, vilken avser ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken; ur och tidmätninginstrument, i klass 14, papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); kontorsförmödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); trycktyper; klichéer; dock ej datorhandböcker, i klass 16, läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller, i klass 18, tält; markiser, presenningar, i klass 22, vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar, i klass 24, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, i klass 25, broderier, i klass 26, mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för golvbeläggningar; tapeter (ej av textil), i klass 27, spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser, i klass 28, artiklar för rökare, i klass 34, annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster, i klass 35, undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet, i klass 41.

Invändaren yrkar att registreringen hävs och har som grund härför anfört förväxlingsbarhet med dennes svenska varumärkesregistrering nr 316739, i figur nedan, avseende inspelade videoband med upptagningar från ishockeymatcher i National Hockey League, i klass 9, tryckalster; fotografier; brevpapper; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); spelkort; samlarkort, bläckpennor, blyertspennor, markeringspennor, kriter, vykort, skrivböcker, målarböcker, böcker, tidskrifter, tidningar, album, dekaler, innefattande stötfångardekaler för fordon, fönstermärken (av papper), omslagspapper, affischer, tryckta skyltar (av papp eller papper) att sätta på dörrhandtag; haklappar (av papper), i klass 16, kläder, fotbeklådnader, huvudbonader; sportkläder och sportskor; mössor, byxor, shorts, kalsonger, boxershorts, T-shirts, sollinnen, trikåtröjor, sweaters, skjortor, träningsoveraller, scarves, luvor, beklådshandskar, vantar, blazers, jackor, haklappar (ej av papper), sockor, tofflor, sportstrumpor, hockeyshorts, i klass 25, samt spel och leksaker; sportartiklar, ej ingående i andra klasser; mun- och tandskydd för sportändamål; stavar, käppar och klubbor för sportändamål; mål, skridskor, puckar, golfbollar, mekaniska spel ej med myntkast, sällskapsspel, leksakskäppar och -klubbor, diskusar, dockor, kramleksaker; handskar för sport, hjälmar för sportändamål, vadderade skydd för sportkläder, marionetter och julgranspyrdnader, ej belysningsartiklar eller konfektyrer, i klass 28.



(Registrering nr 316739)



(Gemenskapsvarumärke nr 121939)

Förväxlingsbarhet åberopas tillika med invändarens gemenskapsregistrering nr 121939, i figur ovan, vilken avser papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker, bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konsträsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförmödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); spelkort; trycktyper; klichéer, i klass 16, kläder, fotbeklådnader, huvudbonader, i klass 25, samt utbildning och underhållning, i klass 41.

Därutöver åberopas en inarbetad känneteckensrätt till varumärket STARS avseende nyttigheter hänförliga till klasserna 14, 18, 22, 24, 26, 27, 34 och 35. Ett utökat skydd åberopas dessutom till förmån för kännetecknen STARS respektive DALLAS STARS, i enlighet med 6 § andra stycket varumärkeslagen. Invändaren har i allt väsentligt utvecklat sin talan enligt följande.

Genom det stora intresset för nordamerikansk ishockey i Sverige är Dallas Stars, eller "the Stars" som laget också kallas, mycket väl känt i Sverige, inte minst bland ishockeysupporters, som ett lag i den nordamerikanska ishockeyligan NHL. Matcher från NHL sänds regelbundet i den svenska TV-kanalen Canal+ och referat från NHL-matcher återfinns så gott som dagligen i svenska TV- och radiosändningar samt i dags- och kvällstidningar. Vidare förekommer marknadsföring och försäljning av Dallas Stars

supporterartiklar i Sverige både i butiker och via svenska och internationella hemsidor på Internet. NHL:s hemsida på Internet ([www.nhl.com](http://www.nhl.com)) besöks i mycket stor omfattning av svenska internetanvändare. Under 2003 besöktes NHL:s sidor drygt 18 miljoner gånger från Sverige, fördelat på 2,3 miljoner tillfällen, och 2004 besöktes hemsidan 14,3 miljoner gånger från Sverige, fördelat på 2 miljoner tillfällen. Mot denna bakgrund torde det inte råda något tvivel om att Stars respektive Dallas Stars i Sverige blivit känt inom en betydande del av den krets som märkena riktar sig till, som en beteckning för de varor och tjänster som tillhandahålls under dessa kännetecken./.../ Enligt ett branschintyg från Svenska Hockeyligan AB inkommet till PRV den 7 januari 2005, framgår att förebilden för de engelskspråkliga tillägg till de ordinarie namnen som elitserielagen började använda var just de nordamerikanska ishockeylagen. Syftet med "smeknamnen" var att ytterligare profilera lagen och därmed främja försäljningen av souvenirer m m. Leksands användning av tilläggsnamnet Stars utgör därmed ett "snyltande" på det anseende de nordamerikanska ishockeylagen, däribland Dallas Stars har i Sverige, med syftet att öka försäljningen av kringprodukter. Dessutom leder Leksands registrering till en urvattning av igenkänningsgraden vad avser NHL:s varumärken, vilket kan medföra att tilläggsnamnet Stars ej längre anses vara karaktäristiskt och profilerande för just NHL:s lag Dallas Stars eller the Stars. Detta är till förfång för NHL.

Vidare använder Leksand kännetecknet Leksand Stars på vissa supporterartiklar i kombination med en stjärna, på ett sätt som till en mycket hög grad liknar NHL:s kännetecken Stars, vilket ytterligare förtydligar såväl den snyltning som Leksands användning innebär, som risken för sammanblandning mellan kännetecknen och deras kommersiella ursprung. Även detta är till förfång för NHL./.../

Invändaren har som stöd för sin sak tillfört ärendet följande.

- Utskrifter från svenska hemsidor på vilka Stars och Dallas Stars omnämns.
- Utskrifter från hemsidor innehållande information om utsändningar av NHL- matcher i Sverige.
- Utskrifter från svensk hemsida med marknadsföring och försäljning av Stars och Dallas Stars supporterartiklar.
- Exempel på Stars och Dallas Stars-produkter som finns till försäljning på hemsidan [shop.nhl.com](http://shop.nhl.com).

Till styrkande av att Leksand använder varumärket Leksand Stars på ett sätt som drar otillbörlig fördel av Stars och Dallas Stars särskiljningsförmåga och anseende åberopar NHL en utskrift från Leksands IF:s hemsida.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och har härvid i allt väsentligt påtalat att någon märkeslikhet ej föreligger.

## SKÄL

Av 2 § varumärkeslagen framgår bl a att ensamrätt till ett varumärke även kan förvärfvas utan registreringsförfarande då varumärket blivit inarbetat. Ett kännetecken anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig till är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.

Av 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat

efter en tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Av 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det vid förväxlingsbedömningen skall bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse. Det skall även beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecknen som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag. Enligt andra stycket kan förväxlingsbarhet emellertid även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Förväxlingsbarhet enligt andra stycket förutsätts vara för handen i varje fall då risk finns att användningen av ett yngre liknande märke kan lända det äldre märket till förfång eller eljest dra otillbörlig fördel av detsamma. En otillbörlig fördel får anses föreligga så snart ett yngre märke drar någon nytta av betydelse av det väl ansedda märkets goodwill. Detta innebär i praktiken att samma höga krav på egentlig märkeslikhet inte skall upprätthållas vid tillämpningen av denna särskiljningsregel. För tillämplighet av denna regel krävs det dock ett visst mått av märkeslikhet, som i vart fall måste vara av den digniteten att den berörda allmänheten kan komma att förknippa märkena med varandra, utan att för den skull direkt förväxla detsamma.

Vid fastställande av vad som utgör ett "väl ansett" märke i varumärkeslagens mening är graden av kännedom om märket hos såväl allmänhet som omsättningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektiva avläsbara faktorn att ta i beaktande, trots att det aktuella kriteriet är menat att vara kvalitativt, i den meningen att även andra goodwillskapande aspekter skall vägas in i begreppet. Huruvida ett märke är att betrakta som "väl ansett" eller inte kommer dock i praktiken att vara avhängigt nivån av kännedom om märket ifråga.

Vid förväxlingsbedömningen skall också samtliga övriga relevanta fakta i det enskilda fallet beaktas, varvid graden av kännedom på marknaden om de aktuella märkena och en hos kännetecknen därigenom förvärvat särskiljningsförmåga spelar en central roll. Det skall även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke skall utgöra en

faktor som ökar risken för förväxling mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

PRV vill även erinra om att frågor om bättre rätt till ett varumärke inte kan avgöras av ämbetsverket. Sådana frågor kan endast tas upp till prövning av allmän domstol, se 44 § varumärkeslagen. PRV har således här endast att pröva huruvida det på grundval av vad som förebragts i ärendet föreligger hinder mot den aktuella registreringens fortsatta bestånd.

PRV gör här följande bedömning.

Mot bakgrund av det som nyss sagts kan sålunda även sägas att eventuella varumärkesintrång till följd av faktisk användning, av måhända förväxlingsbara kännetecken, står utanför förevarande bedömning. Av det bilagda materialet, som hämtats från Leksands IF:s hemsida, framgår exempelvis att innehavaren de facto begagnar sig av ett varumärke vilket besitter påtagliga konceptuella likheter med invändarens kännetecken. Denna omständighet kan dock inte ligga till grund för hävande av den registrering som nu är ifråga.

Då invändaren delvis grundar sin invändning på en icke registrerad rättighet måste först fastställas om det vid tidpunkten för innehavarens ansökan förelåg ett registreringshinder i form av ett förväxlingsbart kännetecken, vilket uppkommit genom inarbetning. Det får anses styrkt att invändaren brukat kännetecknet "the Stars" och "Dallas Stars" i den utsträckning och omfattning som framgår av ingivet material. Detta då det saknas anledning för PRV att särskilt ifrågasätta de av invändaren presenterade uppgifterna, vilka – till ytterligare bekräftelse – ej heller har tillbakavisats av innehavaren.

För att det aktuella känneteckensbruket skall kunna stipulera en varumärkesrätt krävs emellertid också att kännetecknet inom en betydande del av omsättningskretsen här i landet är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet ifråga. Den aktuella omsättningskretsen bestäms utifrån den grupp konsumenter vilka typiskt sett utgör avnämarna av de produkter och/eller tjänster som finns angivna i registreringens varuförteckning. I förevarande fall bedöms denna grupp omfatta i stort sett alla invånare som i någon form är konsumenter av de ovan angivna nyttigheterna hänförliga till klasserna 14, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 34, 35 och 41, vilket torde utgöra i stort sett hela Sveriges befolkning. Alltså en långt större konsumentgrupp än den som här i riket kan förutsättas äga kännedom om den nordamerikanska hockeyligan samt de produkter och tjänster som är förknippade med invändarens verksamhet. Av doktrin och praxis framgår att graden av kännedom hos omsättningskretsen torde uppgå till omkring 30 % för att uppfylla lagens krav för inarbetning, även om det samtidigt klart skall understrykas att detta inte är något absolut gränsvärde eller har någon direkt självständig betydelse. Inget av det material som ingivits av invändaren ger emellertid stöd för slutsatsen att kännetecknen "THE STARS", "STARS" eller "DALLAS STARS", tillnärmelsevis gjorts känt hos den relevanta omsättningskretsen, i den grad som krävs för att utgöra en inarbetad rättighet varumärkeslagens mening. Vad det sedan gäller frågan om invändaren äger tillgodoräkna sig ett utökat skydd enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen finner PRV att det presenterade materialet ej heller kan ge något sakligt stöd för uppfattningen att de aktuella märkena är att betrakta så som väl ansedda, vare sig i Sverige eller inom Europeiska Unionen i övrigt.

Enligt det bifogade branschintyget från Svenska Hockeyligan AB framgår att förebilden för de engelskspråkliga tillägg till de ordinarie namnen som elitserielagen började använda var just de nordamerikanska ishockeylagen. Detta förhållande framstår som uppenbart även för


den endast i ringa grad initierade konsumenten av hockeyunderhållning. Det finns inte heller skäl att ifrågasätta att det bakomliggande syftet med de "NHL-klingande namnen" i vart fall delvis torde vara att ytterligare profilera de svenska elitserielagen och därmed även främja försäljningen av souvenirer m m. Detta förhållande har dock ingen självständig betydelse, om det som nu, inte kan visas att den åberopade grunden utgörs av just ett väl ansett märke.

Den fortsatta prövningen sker således med utgångspunkt i de båda registrerade rättigheterna vilka åberopats av invändaren. Vad det gäller varuslagslikheten mellan dessa båda registreringar och innehavarens dito kan konstateras att samtliga aktuella kännetecken omfattar varor/tjänster av samma eller liknande slag, varför varuslagslikhet är för handen.

Båda de av invändaren åberopade registreringarna innehåller märkeselement med påtagliga figurativa inslag, genom förefintligheten av en i respektive märke ingående stjärna. Denna stjärna korresponderar till sitt föreställningsinnehåll med den semantiska innebörden av ordet STAR(S), och märkesdelen ifråga skulle förvisso i sig kunna sägas vara förväxlingsbar med ett ordmärke med lydelsen STAR. Ordet STAR besitter även i sig särskiljningsförmåga för aktuella produkter och tjänster. Det märke som nu är föremål för prövning lyder emellertid LEKSAND STARS – vilket betraktat i dess helhet och medelst en samlad bedömning – inte kan anses förväxlingsbart med något av de motanförda kännetecknen. Förutom den divergens som råder i visuellt hänseende föreligger även tydliga fonetiska skillnader. Innehavarens märkesuppbyggnad medför att ortsangivelsen i detta fall får en mycket central roll som särskiljande moment i märket, ehuru dylika märkeselement i varumärkesrättsliga sammanhang typiskt sett inte är ägnade att verka särskiljande. Det förefaller emellertid i förevarande fall högst osannolikt att avnämarna kan förledas tro att de aktuella nyttigheterna emanerar från samma näringsidkare.

Mot bakgrund av vad som sagts ovan befinnes de av invändaren åberopade kännetecknen inte vara förväxlingsbara med innehavarens dito. Därmed utgör invändningen inte något hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat 1 1 OKT 2006

  
Ulrika Axelsson

  
Bengt Staffas

#### 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.