

2007 -06- 26

**INVÄNDARE**

Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co KgaA  
Limburger Str 38-40  
65510 Idstein/Taunus  
Tyskland

**OMBUD**

Awapatent Aktiebolag  
Box 5117  
200 71 Malmö

**INNEHAVARE**

Nordic Kidswear Aktiebolag  
Storskrakevägen 8  
134 62 Ingarö

**OMBUD**

Groth & Co KB  
Box 6107  
102 32 Stockholm

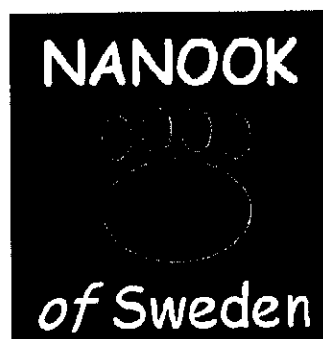
---

**BESLUT**

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

**ÄRENDET**

Ärendet avser invändning mot varumärket NANOOK OF SWEDEN, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 380755, registrerat för kläder; konfektionskläder; ytterkläder; vattentäta kläder; babyutstyrslar (kläder); strandkläder och regnkläder, i klass 25.



Innehavarens märke utföres i färgerna svart, vitt och orange.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och gör gällande att märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket NANUK, med registreringsnummer 1646447, registrerat för kläder, fotbeklädnader och huvudbonader, i klass 25.

Vidare gör invändaren gällande att innehavarens märke är förväxlingsbart med den nationella registreringen 250020, i figur återgiven nedan, registrerad för bland annat samtliga varor; däri inbegripet fodral och skyddshöljen till dessa varor, i klass 25.



Det av invändaren motanfödda varumärket 250020.

Till stöd härför anför invändaren i allt väsentligt följande. Innehavarens märke omfattar skydd för "kläder, konfektionskläder, ytterkläder, vattentäta kläder, babyutstyrslar (kläder), strandkläder och regnkläder" i klass 25. Invändaren har avseende märket NANUK skydd för "kläder, fotbeklädnader, huvudbonader" i klass 25. Figurmärket avser bland annat "samtliga varor" i klass 25. Eftersom varuförteckningarna överlappar varandra helt föreligger varuslagslikhet. Innehavarens märke består av texten "NANOOK OF SWEDEN" mot en helsvart bakgrund. Mitt i märket återfinns en tass i rött. Orden "of Sweden" får anses sakna eller besitta mycket svag särskiljningsförmåga varför man vid en förväxlingsbedömning främst skall beakta ordet NANOOK. Invändarens gemenskapsvarumärke är ett rent ordmärke och ett rent fantasiord som besitter hög särskiljningsförmåga och därmed också ett större skyddsomfång. Då orden NANOOK och NANUK är mycket lika utseendemässigt och identiska fonetiskt föreligger det märkeslikhet redan därav. Därutöver måste det anses föreligga märkeslikhet vad beträffar tassen som återfinns både i innehavarens märke och i invändarens figurmärke. Eftersom det föreligger både varuslags- och märkeslikhet mellan märkena, är märkena vid en helhetsbedömning utan tvekan att anses som förväxlingsbara och kan inte samexistera på marknaden utan att risk för att förväxling föreligger.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i allt väsentligt följande. De aktuella märkena placerade invid varandra kan inte anses vara förväxlingsbara. Varje opartisk betraktare av märkena måste komma fram till slutsatsen att det här är fråga om helt olika varumärken. Olikheterna är för stora. Innehavaren har valt varumärket NANOOK då ordet nanook är en fri stavning av det grönländska ordet Nanoq, som betyder isbjörn på isländska. Den orangefärgade logotypen är en barnlig förenkling av just en isbjörnstass. Innehavaren vitsordar att det föreligger varuslagslikhet. Dock föreligger det i praktiken inte någon konkurrenssituation då innehavaren endast säljer barnkläder i storlekarna 0-116 cl medan invändaren synes vara ett företag som försäljer fritidsutrustning såsom kompasser, tält, ryggsäckar, marschkängor och kläder, dock ej barnkläder.

Vidare har innehavaren anfört att invändarens invändning är vinklad på ett sätt att man som läsare ska missledas att ro att invändaren använder varumärket NANUK och figurmärket

tillsammans på sina slutprodukter och att det därmed skulle föreligga märkeslikhet. I verkligheten är NANUK ett varumärke som gäller ett av deras egentillverkade råvarumaterial, som används till bland annat fleecejackor. Varumärket på själva slutprodukten är figurmärket. Varumärket NANUK syns med andra ord inte för slutkonsumenten, varken på plagget eller i deras marknadsföring.

Invändaren har vidare i svar på inläga från innehavaren anfört i huvudsak följande. Oavsett vilken information som innehavaren hittat på invändarens hemsida är varumärket NANUK registrerat för kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, i klass 25, och invändaren har därmed skydd för dessa varor. Invändaren delar inte innehavarens uppfattning om att förväxling skulle vara uteslutet eftersom innehavaren endast tillverkar kläder för barn. Det torde vara självklart att det finns en risk för förväxling mellan liknande märken även om det ena vänder sig till barn och det andra till vuxna. Beträffande innehavarens argument att det inte skulle föreligga någon förväxlingsrisk då invändarens märke är ett fantasiord medan innehavarens märke härstammar från det grönländska ordet för isbjörn, skulle det eventuellt kunna ligga något i det resonemanget för det fall konsumenterna skulle vara medvetna om att ordet nanoq betyder isbjörn. Kunskaper i grönländska får dock anses vara ganska begränsad hos omsättningskretsen, varför det bör ligga närmare till hands att behandla bägge orden som fantasiord vid en förväxlingsbedömning.

Innehavaren har i svar på inläga från invändaren anfört att invändaren inte styrkt att varumärket NANUK används för de varor som registreringen omfattar. Hittills, mer än fem år efter registreringen synes varumärket NANUK inte ha tagits i bruk.

## **SKÄL**

Av 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Av 14 § första stycket punkten 9 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.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecken som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor som märkena avser. Avgörande vid besvarande av frågan om förväxlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecken kan bedömas likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till om orden i de aktuella märkena besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis vill PRV framhålla att talan om fastställelse, huruvida rätt till kännetecken består eller icke består må av domstol upptagas till prövning, jmf 44 § varumärkeslagen. Den omständigheten att innehavaren av registreringen anført att invändaren ej gjort bruk av sitt gemenskapsvarumärke NANUK inom fem år kan således inte ligga till grund för bedömningen i förevarande fall. PRV har här enbart att pröva huruvida innehavarens märke är att anse som förväxlingsbart med invändarens märke.

Det kan konstateras att de av invändaren åberopade varumärkena och innehavarens varumärke omfattar skydd för varor som är av samma och liknande slag vad avser varuslaget kläder, i klass 25. Därmed föreligger varuslagslikhet mellan märkena.

Beträffande märkeslikheten mellan innehavarens märke NANOOK OF SWEDEN i figur, och det av invändaren motanfödda gemenskapsvarumärket NANUK, med registreringsnummer 1646447 konstateras följande. Den i innehavarens märke inledande märkesdelen NANOOK uppvisar viss visuell likhet med invändarens märke då de båda förleden NAN- är identiska. Denna märkesdel i innehavarens märke efterföljs dock av efterledet -OOK medan invändarens märke har efterledet -UK. Denna skillnad, och då två O:n uttalas långt i innehavarens märke medan U:et i kombination med K uttalas kort i invändarens märke, leder till att en fonetisk olikhet lätt uppfattas dem emellan. Skillnaderna mellan märkena förstärks ytterligare av att innehavarens märke utgörs av ett figurmärke, i form av en djurtass, medan invändarens märke utgörs av ett ordmärke. Därutöver innehåller innehavarens märke även lydelsen OF SWEDEN, som förvisso kan anses besitta svag särskiljningsförmåga, men som påverkar helhetsintrycket av märket och ytterligare distanserar märkena. Därmed finner PRV att märkeslikhet ej föreligger mellan innehavarens märke och det av invändaren motanfödda gemenskapsvarumärket.

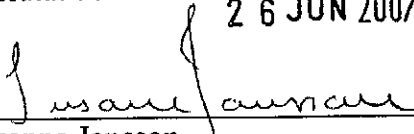
Vidare beträffande märkeslikheten mellan innehavarens märke och det av invändaren motanfödda figurmärket, med registreringsnummer 250020, kan konstateras att båda märkena innehåller figurer i form av ett avtryck från djurtassar. Innehavarens märke består dock av ett djurtassavtryck i form av en symmetrisk ring med fyra små symmetriska ringar ovanför den ringen medan invändarens märke består av icke symmetriska ringar samt avtryck från klor. Vidare pekar innehavarens djurtassavtryck rakt framåt medan invändarens djurtassavtryck pekar åt höger. Skillnaden i märkena förstärks ytterligare av att innehavarens märke även innehåller lydelsen NANOOK OF SWEDEN medan invändarens märke endast består av ett figurmärke. PRV finner därav, vid en samlad bedömning, att märkeslikhet inte heller föreligger mellan innehavarens märke och invändarens motanfödda figurmärke.

Vid en helhetsbedömning finner PRV att innehavarens märke ej är förväxlingsbart med de av invändaren motanfödda märkena.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

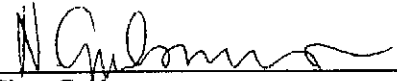
Beslutat den

26 JUN 2007



---

Susanne Jansson



---

Nina Gudmarsson

**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 beslutets dag.