

Invändningsärende nr 2006/0043/0001

Registrering nr 378359

INVÄNDARE

Gianni Versace S.p.A.
Milano
Italien

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 53
826 22 Söderhamn

INNEHAVARE

Intersport North America, Ltd.
824-41st Avenue N.E.
Calgary, Alberta T2E 3R3
Canada

OMBUD

Christian von Rennenkampff Patentbyrå Aktiebolag
Utterstigen 7
553 07 Jönköping

Exp. Patent- och registreringsverket

2007-06-29

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket VIC i figur, med registreringsnummer 378359, för skyddsutrustning för hockey ingående i klassen, särskilt hjälmar, i klass 9, hockeykläder; sportkläder för hockey nämligen strumpor, byxor, hängslen, tröjor, dock ej skoartiklar, fotbeklädnader och skodon, i klass 25, hockeyklubbor; skyddsutrustning för hockey nämligen bröstskydd, axelskydd, benskydd, knäskydd och armbågsskydd; hockeyrör, skridskor, rullskridskor, inlines, i klass 28, informationskataloger, i form av sammanställande av ett varusortiment, för annans räkning (med undantag för transport därav), för att möjliggöra för kunder att bekvämt kunna se på och köpa varorna, i klass 35. Märket är återgivet nedan.



Varumärke 378359

Invändaren har yrkat att registrering 378359 skall upphävas vad avser klass 25 och har som grund för invändningen anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke VJC, med registreringsnummer 2388361, för läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror, i klass 18, kläder, skor och huvudbonader, i klass 25, spetsar och broderier, band och snörmakerivaror; knappar, hakar och hyskor, knappnålar, synålar, virknålar och stickor, konstgjorda blommor, i klass 26.

Till stöd för invändningen har invändaren huvudsakligen anfört följande. De varor i klass 25 som innehavarens varumärke avser är identiska med, eller i varumärkesrättslig mening liknar, de varor i klass 25 som innehavarens märke avser, varför varuslagslikhet föreligger dem emellan. Vidare är båda märkena trebokstavsmärken. Bokstäverna V och C inleder respektive avslutar båda märkena. De enda bokstäver som inte är gemensamma återfinns således mitt i märkena. Dessa bokstäver är J respektive I. De är väldigt lika varandra. Utseendemässigt är märkena således som helhet mycket lika varandra. Uttalsmässigt är det nästan omöjligt att skilja dem åt. Det figurativa inslaget i innehavarens märke inskränker sig till ett specifikt typsnittsval i kursiv stil och bidrar inte till att minska likheten mellan märkena i någon beaktansvärd mån. Märkena är också konceptuellt lika varandra. Märkeslikhet måste anses föreligga. Konsumenter som konfronteras med varumärkena i en normal inköpsituation, där varumärkena inte kan jämföras sida vid sida, kan med lätthet förväxla de båda märkena eller i vart fall förknippa dem med varandra och få uppfattningen att de har ett inbördes kommersiellt samband.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anfört att det i fonetiskt hänseende är stor skillnad mellan märkena. Innehavarens märke VIC är ett uttalbart namn medan invändarens märke VJC endast består av tre sammansatta konsonanter. Även om VJC är uttalbart borde uttalet vara "Vejise" medan uttalet på innehavarens märke torde vara "Vick". Det föreligger även en stor visuell skillnad märkena emellan, trots att endast en bokstav skiljer märkena åt. Denna bokstav utgör 33 procent av märket. Märket har vidare figurkaraktär. Innehavarens märke i klass 25 omfattar endast varor som säljs i sportaffärer. Omsättningskretsen bör därför utan vidare kunna skilja på figurmärket VIC och ordmärket VJC, särskilt då det är fråga om kläder och omsättningskretsen således är klädmedveten.

SKÄL

I 14 § första stycket punkten 9 varumärkeslagen får ett varumärke 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 varumärkeslagen anses kännetecknen som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

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. Beaktas skall också att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

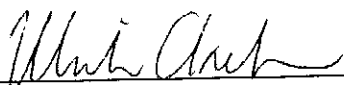
PRV gör följande bedömning.


Det kan inledningsvis konstateras att innehavarens och invändarens varumärken omfattar varor i klass 25 som är av samma och liknande slag, varför varuslagslikhet råder dem emellan.

Vad avser märkeslikheten mellan dessa två varumärken kan konstateras att invändarens märke består av bokstäverna VJC, och att innehavarens märke innehåller ordet VIC. Märkena är lika såtillvida att båda innehåller tre bokstäver, varav den första och den sista bokstaven i respektive märke är identiska. Den omständigheten att märkena har olika mittbokstäver medför dock, med hänsyn till att märkena består av trebokstavskombinationer, att de i sin helhet skiljer sig åt väsentligt i visuellt hänseende. Invändarens märke består av tre konsonanter som tillsammans inte har någon för den svenska allmänheten känd språklig betydelse, varför det ligger närmast till hands att uppfatta märket som en förkortning. Det är följaktligen mest sannolikt att märket skall uttalas bokstav för bokstav. Vad avser innehavarens märke kan detta närmast associeras till den engelska kortformen "Vic" av namnen Victor och Victoria (jmf Nordstedts Engelsk-Svenska Ordbok, Wordfinder online, åtkomst 2007-06-19). Med beaktande av ovannämnda visuella, fonetiska och associationsmässiga skillnader, i kombination med den omständigheten att det figurativa inslaget i innehavarens märke i viss mån bidrar till att ytterligare distansera märkena från varandra i visuellt hänseende, kan det inte sägas råda någon märkeslikhet dem emellan. Vid en helhetsbedömning finner PRV därmed att märkena ej är förväxlingsbara.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den **29 JUN 2007**


Ulrika Axelsson


Beatrice Josephson

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.