

2007 -08- 2 3

Bilaga 1

BESLUT

Internationell registrering skall gälla i Sverige

IR 669526

INVÄNDARE

Formula One Licensing B.V.
Rokin 55
1012 KK Amsterdam
Netherlands

OMBUD

Bergensträhle & Lindvall AB
Box 17704
118 93 Stockholm

INNEHAVARE

Infra Metal Establishment
Kappelestrasse 634
FL-9492 Eschen
Liechtenstein

OMBUD

Groth & Co KB
Box 6107
102 32 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen skall gälla i Sverige med stöd av 55 § tredje stycket samt 56 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket F 1 RACING, i figur återgivet nedan, för perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, i klass 3, och beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages, also powdered and crystal form; non-alcoholic long drinks made with fruit juices; non-alcoholic cocktails; lemonades in powder form; isotonic beverages; sport drinks; non-alcoholic milk beverages, i klass 32.



Invändaren har, som det får förstås, yrkat att den internationella registreringen inte skall beviljas giltighet i Sverige och har som grund härför i allt väsentligt anfört följande.

Innehavarens varumärke är förväxlingsbart med användarens följande 14 gemenskapsvarumärken.

1) FORMEL 1, med registreringsnummer 554493, för computer and video games; computer and video game programs, i klass 9,

2) FORMULA 1, med registreringsnummer 554873, för computer and video games; computer and video game programs, i klass 9,

3) F1 POLE POSITION, med registreringsnummer 558700, för photographic, cinematographic, optical and teaching apparatus; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs, calculating machines, data processing equipment and computers, i klass 9, paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes, namely flags of paper, placards of paper or cardboard, shields, labels, not of textile, pennants, postage stamps, boxes of paper, cabinets for stationery, conical paper bags, bags (envelopes, pouches) of paper for packaging, posters, greeting cards, transfers, graphic prints, figurines of papier mâché, pictures, stencil plates, portraits, teaching material in the form of games, handwriting specimens for copying; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes), namely bags, pouches, films and sheets of plastic for packaging, playing cards; printers' type; printing blocks, i klass 16, video games, games for microcomputers, games and playthings, i klass 28 och education; providing of training; entertainment; cultural activities; publication of books and magazines; production of shows and films; organisation of competitions (education or entertainment); organisation of exhibitions for cultural or educational purposes, i klass 41,

4) F1 RACING SIMULATION, med registreringsnummer 594143, för cinematographic, optical, teaching apparatus; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; data processing apparatus and computers; video and microcomputer games, i klass 9, paper and cardboard (untreated, semi-finished or for stationery or printing) and products of these materials, namely boxes of paper, cardboard articles, bags, sachets, envelopes, pouches for wrapping of paper, printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging including bags, sachets, pouches, wrapping paper of plastic, packaging for compact discs, i klass 16, clothing, footwear, headgear, i klass 25, games, i klass 28 och education; providing of training; entertainment; cultural activities; production of shows and films; organisation of competitions (education or entertainment), i klass 41,

5) FORMULA 1, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 604801, för precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, imitation jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments, clocks and watches; keyrings and money clips of precious metals; photograph frames of precious metal; bottle openers and corkscrews of precious metals; pins of precious metals, brooches, tie pins and cufflinks, i klass 14, paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes);

playing cards; printers' type; printing blocks; printed publications; sheets, foils, bags and other packing and packaging material of paper, cardboard or plastic not included in other classes; boxes and large containers of paper or cardboard for packing and packaging purposes; napkins; coasters, table cloths and covers, napkins and towels of paper; booklets, pamphlets, diaries, calendars; advertising and promotional material not included in other classes; ball point pens and pencils; cards and greeting cards; wrapping paper; picture cards; stickers (stationery); labels; transparencies; engravings, etchings, transfers, i klass 16, clothing, footwear, headgear; coats and raincoats; waterproof clothing, waterproof sports jackets; jackets; blazers; impregnated coats; leisure clothing; trousers, underpants, jogging trousers, shorts, dresses, skirts, shirts, blouses; T-shirts, sweatshirts and jeans, knitwear, sweaters, jumpers, pullovers and cardigans; boots, shoes, sports socks; neckties, gloves; belts; hats, caps, i klass 25, games and playthings; gymnastic articles not included in other classes; toys; ornaments and decorations for Christmas trees; dolls; electric and electronic games, except for those used in connection with a screen; scale model vehicles; darts; mobiles [toys]; kites, models and construction kits for making scale models, i klass 28, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; pasta; chocolate drinks; sweets (non medicinal). small cakes; cakes; biscuits; chilled and frozen pastry and confectionery; ready-to-eat meals and ingredients for meals not included in other classes; sauces; salad dressings; pizzas; popcorn; waffles; sandwiches; snack products included in this class, i klass 30, nightclubs, i klass 41 och restaurants, bars, cafes, tea shops, coffee shops, snackbars, cocktail lounges, bars, catering and take-away restaurants; providing of food and drink; photography, i klass 42,



6) FORMULA ONE RESTAURANTS, med registreringsnummer 616235, för paper, card, cardboard and goods made thereof; stationery; printed matter; books; almanacs; material and printed matter for advertising signs; calenders; photographs; collector cards; stickers and sticker albums; transfers; bumper stickers; trading cards; address books; organisers; writing pads and blocks; route maps; printing, painting and drawing sets; catalogues; maps, plans and charts; posters; rulers; pens; plastic bags; wrapping material; portraits; and all other goods in class 16, i klass 16, articles made from leather and from imitation leather; luggage and bags holdalls; attache cases; umbrellas; parasols; walking sticks; trunks and travelling bags and all other goods in class 18, i klass 18, articles of clothing; sportswear and leisurewear; hats and headgear; boots; shoes; sweatbands and wristbands; footwear for sports and all other goods in class 25, i klass 25, games, toys and playthings; sports equipment and sporting articles; electronic games and all other goods in class 28, i klass 28 och Hotel, restaurant and catering services; printing and reproduction services; musical and photographic services; medical assistance and services; travel agency services for booking accommodation; rental of rooms; information by means of electronic communications (including web pages) relating to hotel, restaurant and catering services; provision of access to databases relating to hotel, restaurant, catering and travel agency services; providing access to an interactive computer database in the field of sport; providing access to computer bulletin boards and real-time chat forums in the field of sports, i klass 42,

7) FORMULA ONE CAFÉ, med registreringsnummer 616243, för paper, card, cardboard and goods made from thereof; stationery; printed matter; books; almanacs; material and printed matter for advertising signs; calenders; photographs; collector cards; stickers and sticker albums; transfers; bumper stickers; trading cards; address books; organisers; writing pads and blocks; route maps; printing, painting and drawing sets; catalogues; maps, plans and charts; posters; rulers; pens; plastic bags; wrapping material; portraits; and all other goods in class 16, i klass 16, articles made from leather and from imitation leather; luggage and bags; holdalls; attache cases; umbrellas; parasols; walking sticks; trunks and travelling bags and all other goods in class 18, i klass 18, articles of clothing; sportswear and leisurewear; hats and headgear; boots; shoes; sweatbands and wristbands; footwear for sports and all other goods in class 25, i klass 25, games, toys and playthings; sports equipment and sporting articles; electronic games and all other goods in class 28, i klass 28 och hotel, restaurant and catering services; printing and reproduction services; musical and photographic services; medical assistance and services; travel agency services for booking accommodation; rental of rooms; information by means of electronic communications (including web pages) relating to hotel, restaurant and catering services; provision of access to databases relating to hotel, restaurant, catering and travel agency services; providing access to an interactive computer database in the field of sport; providing access to computer bulletin boards and real-time chat forums in the field of sports, i klass 42,

8) F1 CAFÉ, med registreringsnummer 616268, för paper, card, cardboard and goods made thereof; stationery; printed matter; books; almanacs; material and printed matter for advertising signs; calenders; photographs; collector cards; stickers and sticker albums; transfers; bumper stickers; trading cards; address books; organisers; writing pads and blocks; route maps; printing, painting and drawing sets; catalogues; maps, plans and charts; posters; rulers; pens; plastic bags; wrapping material; portraits; and all other goods in class 16, i klass 16, articles made from leather and from imitation leather; luggage and bags; holdalls; attache cases; umbrellas; parasols; walking sticks; trunks and travelling bags and all other goods in class 18, i klass 18, articles of clothing; sportswear and leisurewear; hats and headgear; boots; shoes; sweatbands and wristbands; footwear for sports and all other goods in class 25, i klass 25, games, toys and playthings; sports equipment and sporting articles; electronic games and all other goods in class 28, i klass 28 och hotel, restaurant and catering services; printing and reproduction services; musical and photographic services; medical assistance and services; travel agency services for booking accommodation; rental of rooms; information by means of electronic communications (including web pages) relating to hotel, restaurant and catering services; provision of access to databases relating to hotel, restaurant, catering and travel agency services; providing access to an interactive computer database in the field of sport; providing access to computer bulletin boards and real-time chat forums in the field of sports, i klass 42,

9) FORMULA ONE PIT STOP CAFÉ, med registreringsnummer 616276, för paper, card, cardboard and goods made thereof; stationery; printed matter; books; almanacs; material and printer matter for advertising signs; calenders; photographs; collector cards; stickers and sticker albums; transfers; bumper stickers; trading cards; address books; organisers; writing pads and blocks; route maps; printing, painting and drawing sets; catalogues; maps, plans and charts; posters; rulers; pens; plastic bags; wrapping material; portraits; and all other goods in class 16, i klass 16, articles made from leather and from imitation leather; luggage and bags; holdalls; attache cases; umbrellas; parasols; walking sticks; trunks and travelling bags and all other goods in class 18, i klass 18, articles of clothing; sportswear and leisurewear; hats and headgear; boots; shoes; sweatbands and wristbands; footwear for sports and all other goods in class 25, i klass 25, games, toys and playthings; sports equipment and

sporting articles; electronic games and all other goods in class 28, i klass 28 och hotel, restaurant and catering services; printing and reproduction services; musical and photographic services; medical assistance and services; travel agency services for booking accommodation; rental of rooms; information by means of electronic communications (including web pages) relating to hotel, restaurant and catering services; provision of access to databases relating to hotel, restaurant, catering and travel agency services; providing access to an interactive computer database in the field of sport; providing access to computer bulletin boards and real-time chat forums in the field of sports, i klass 42,

10) F1 RESTAURANTS, med registreringsnummer 616292, för paper, card, cardboard and goods made thereof; stationery; printed matter; books; almanacs; material and printed matter for advertising signs; calenders; photographs; collector cards; stickers and sticker albums; transfers; bumper stickers; trading cards; address books; organisers; writing pads and blocks; route maps; printing, painting and drawing sets; catalogues; maps, plans and charts; posters; rulers; pens; plastic bags; wrapping material; portraits; and all other goods in class 16, i klass 16, articles made from leather and from imitation leather; luggage and bags; holdalls; attache cases; umbrellas; parasols; walking sticks; trunks and travelling bags and all other goods in class 18, i klass 18, articles of clothing; sportswear and leisurewear; hats and headgear; boots; shoes; sweatbands and wristbands; footwear for sports and all other goods in class 25, i klass 25, games, toys and playthings; sports equipment and sporting articles; electronic games and all other goods in class 28, i klass 28 och hotel, restaurant and catering services; printing and reproduction services; musical and photographic services; medical assistance and services; travel agency services for booking accommodation; rental of rooms; information by means of electronic communications (including web pages) relating to hotel, restaurant and catering services; provision of access to databases relating to hotel, restaurant, catering and travel agency services; providing access to an interactive computer database in the field of sport; providing access to computer bulletin boards and real-time chat forums in the field of sports, i klass 42,

11) F1 PIT STOP CAFÉ, med registreringsnummer 616318, för paper, card, cardboard and goods made thereof; stationery; printed matter; books; almanacs; material and printed matter for advertising signs; calenders; photographs; collector cards; stickers and sticker albums; transfers; bumper stickers; trading cards; address books; organisers; writing pads and blocks; route maps; printing, painting and drawing sets; catalogues; maps, plans and charts; posters; rulers; pens; plastic bags; wrapping material; portraits; and all other goods in class 16, i klass 16, articles made from leather and from imitation leather; Luggage and bags; holdalls; attache cases; umbrellas; parasols; walking sticks; trunks and travelling bags and all other goods in class 18, i klass 18, articles of clothing; sportswear and leisurewear; hats and headgear; boots; shoes; sweatbands and wristbands; footwear for sports and all other goods in class 25, i klass 25, games, toys and playthings; sports equipment and sporting articles; electronic games and all other goods in class 28, i klass 28, interactive subscription services, i klass 35 och Hotel, restaurant and catering services; printing and reproduction services; musical and photographic services; medical assistance and services; travel agency services for booking accommodation; rental of rooms and on-line provision of access to computer databases and to Web pages on the Internet; providing access to an interactive computer database in the field of sport; providing access to computer bulletin boards and real-time chat forums in the field of sports; provision of access to computer databases and/or interactive communications technologies in the fields of sports related equipment, clothing, games and playthings, memorabilia, printed goods and books, computer software, and general merchandise, i klass 42,

12) F1 FORMULA 1, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 631531, för industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles, wicks, i klass 4, audio and video recording apparatus; blank tapes and discs; televisions; photographic apparatus; computer apparatus; scoreboard and timing apparatus; binoculars; pre-recorded tapes and discs; electronic games adapted for use with television receivers; computer games; video game amusement apparatus; clothing, footwear and headgear for protection against accidents; fire-extinguishing apparatus; parts and fittings for the aforesaid goods and all other goods in class 9, i klass 9, paper, card, cardboard and goods made thereof; stationery; printed matter; books; almanacs; material and printed matter for advertising signs; calenders; photographs; collector cards; stickers and sticker albums; transfers; bumper stickers; trading cards; address books; organisers; writing pads and blocks; route maps; printing, painting and drawing sets; catalogues; maps, plans and charts; posters; rulers; pens; plastic bags; wrapping material; portraits; and all other goods in class 16, i klass 16, articles made from leather and from imitation leather; Luggage and bags; holdalls; attache cases; umbrellas; parasols; walking sticks; trunks and travelling bags and all other goods in class 18, i klass 18, articles of clothing; sportswear and leisurewear; hats and headgear; boots; shoes; sweatbands and wristbands; footwear for sports and all other goods in class 25, i klass 25, games, toys and playthings; sports equipment and sporting articles; electronic games and all other goods in class 28, i klass 28, radio and television broadcasting; satellite and cable broadcasting; radio and television broadcasting via the digital networks including the internet and interactive services relating thereto; telecommunications services; electronic transmission of data, images and sound via computer terminal and networks; and all other services in class 38, i klass 38 och arranging, organising and staging of sports events (including but not limited to motor racing and motor sport events), tournaments and competitions; production of sports events (including but not limited to motor racing and motor sport events), tournaments and competitions for radio, film and television; provision of recreation facilities for sports events, tournaments and competitions; provision of information relating to sports via inter computer communications mediums; providing computer games and contests that may be accessed network-wide by network users and/or subscribers; provision of gambling facilities; gaming services; organisation of sports competitions and all other services in class 41, i klass 41,



13) FIA FORMULA 1 WORLD CHAMPIONSHIP, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 631747, för industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles, wicks, i klass 4, audio and video recording apparatus; blank tapes and disks; televisions; photographic apparatus; computer apparatus; scoreboard and timing apparatus; binoculars; pre-recorded tapes and discs; electronic games adapted for use with television receivers; computer games; video game amusement apparatus; clothing, footwear and headgear for protection against accidents; fire-extinguishing apparatus; parts and fittings for the aforesaid goods and all other goods in class 9, i klass 9, paper, card, cardboard and goods made thereof; stationery; printed matter; books; almanacs; material and printed matter for advertising signs; calenders; photographs; collector cards; stickers and sticker albums; transfers; bumper stickers; trading cards; address books; organisers; writing pads and blocks; route maps; printing, painting and drawing sets; catalogues; maps, plans and charts; posters; rulers; pens; plastic bags; wrapping material; portraits; and all other goods in class 16, i klass

16, articles made from leather and from imitation leather; luggage and bags; holdalls; attache cases; umbrellas; parasols; walking sticks; trunks and travelling bags and all other goods in class 18, i klass 18, articles of clothing; sportswear and leisurewear; hats and headgear; boots; shoes; sweatbands and wristbands; footwear for sports and all other goods in class 25, i klass 25, games, toys and playthings; sports equipment and sporting articles; electronic games and all other goods in class 28, i klass 28, radio and television broadcasting; satellite and cable broadcasting; radio and television broadcasting via the digital networks including the internet and interactive services relating thereto; telecommunications services; electronic transmission of data, images and sound via computer terminal and networks; and all other services in class 38, i klass 38 och arranging, organising and staging of sports events (including but not limited to motor racing and motor sports events), tournaments and competitions; production of sports events (including but not limited to motor racing and motor sport events), tournaments and competitions for radio, film and television; provision of recreation facilities for sports events, tournaments and competitions; provision of information relating to sports via inter computer communications mediums; providing computer games and contests that may be accessed network-wide by network users and/or subscribers; provision of gambling facilities; gaming services; organisation of sports competitions and all other services in class 41, i klass 41,



14) FORMULA 1, med registreringsnummer 770479, för industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles; wicks, i klass 4, clothing, footwear, headgear, helmets, gloves, belts, goggles, all of a protective nature; luminous and mechanical signs and signposts; anti-glare screens; sun glasses and spectacles; cords, frames, lenses and cases for use with spectacles, sunglasses and optical; apparatus for anti-theft; alarm and security systems; remote locking apparatus; electrical remote control apparatus; personal security apparatus; encoded and magnetic cards; batteries; electric, electronic, scientific, optical, cinematographic, photographic, radio receiving, radio transmitting, intercommunication, telephonic, sound reproducing, sound recording apparatus and instruments; satellite apparatus; computers; computer programs, computer software and hardware; electronic toys, games and playthings; video recorders and video reproducing apparatus; video cassettes, records, tapes and compact discs; video game amusement apparatus; receivers; coin or counter-fed electronic amusement apparatus; teaching and instructional apparatus and instruments; compasses (not for drawing); audio and video recording apparatus and cassettes; compact disc apparatus; digital apparatus and digitisers; books on disks and tapes; films; televisions; photographic apparatus; exposed films; flash bulbs; magnets; pedometers; counting apparatus; speedometers; odometers; calculators; recording apparatus; scoreboard and timing apparatus; binoculars; pre-recorded tapes and discs; electronic games adapted for use with television receivers; computer games; parts and fittings for the aforesaid goods and all other goods in class 9, i klass 9, paper, card, cardboard and goods made thereof; stationery; printed matter; greeting cards; books; almanacs; material and printed matter for advertising signs; calenders; photographs; collector cards; stickers and sticker albums; bumper stickers; trading cards; address books; organisers; writing pads and blocks; route maps; printing, painting and drawing sets; catalogues; maps, plans and charts; posters; instructional and teaching material; artists' materials (other than colours or varnish);

paintbrushes; easels; playing cards; pictures; stamps; book covers and bindings; portfolios; newspapers; magazines; periodicals; comics; cartoons; publications; manuals; annuals; business papers; albums; autograph books; diaries; scrap books; binders; planners; imitation bank notes; computer documentation; stencils; transfers; gift wrap; party streamers; table linen made of paper; cases, bags, wallets, holders, packaging, badges, mats all of either paper, card or plastic; ornaments of either papier mache or card or plastic; rulers; writing instruments and inks; erasers; plastic bags; wrapping material; portraits; parts and fittings for all the aforesaid goods; all included in class 16, i klass 16, articles made from leather and from imitation leather; luggage, cases and bags; holdalls; back packs; handbags; purses; belt bags; sports bags; school bags; attache cases; writing set cases; umbrellas; parasols; walking sticks; trunks and travelling bags; sunshades; portfolios; jewellery boxes, wallets, holders, book covers and key fobs all of either leather or imitation leather; parts and fittings for all the aforesaid goods and all other goods in class 18, i klass 18, articles of clothing; swim wear; rainwear; sportswear; leisurewear; night wear; ski wear; underwear; track suits; shell suits; overall; coats; mantles; suits; bath robes; polo shirts; hats and headgear; peaks; visors; baseball caps; neckwear; scarves; gloves; belts; braces; boots, ski boots, gaiters and cases for same; shoes, socks; sweatbands and wristbands; footwear for sports; parts and fittings for all the aforesaid goods; and all other goods in class 25, i klass 25, games, toys and playthings; sports equipment and sporting articles; electronic games; ornaments and decorations (other than candles or lamps), all for Christmas trees; balloons and party hats; and all other goods in class 28, i klass 28, computerised business information storage and retrieval; display services for merchandising; compiling and disseminating advertising matter; production of advertising matter; providing home or office shopping and ordering services via computer and/or interactive communications technologies in the fields of sports related equipment, clothing, games and playthings, memorabilia, printed goods and books, computer software, on-line pay per view and interactive subscription services and general merchandise, i klass 35, radio and television broadcasting, satellite and cable broadcasting; radio and television broadcasting via the digital networks including the internet and interactive services relating thereto; telecommunications services; electronic transmission of data, images and sound via computer terminal and networks, i klass 38, arranging, organising and staging of sports events, tournaments and competitions; production of sports events, tournaments and competitions for radio, film and television; provision of recreation facilities for sports events, tournaments and competitions and all other services in class 41, i klass 41 och providing access to an interactive computer database in the field of sport; providing access to computer bulletin boards and real-time chat forums in the field of sports; hotel, restaurant and catering services; printing and reproduction services; musical and photographic services; medical assistance and clinics; travel agency services for booking accommodation; rental of rooms and on-line services relating to the foregoing provided by means of computer databases or by Web pages on the internet, i klass 42.

Vidare har användaren anfört att varumärket F1 genom omfattande inarbetning har erhållit ett mycket omfattande skydd och måste betraktas som ett notoriskt väl ansett varumärke. Därmed drar innehavaren av F1 RACING, genom användandet av sitt varumärke, otillbörlig fördel av den goodwill och den starka igenkänningsförmåga som tillhör användarens varumärke. Omsättningskretsen för varorna under innehavarens varumärke kommer omedelbart att koppla detta varumärke till användarens varumärke. Varorna kommer därför till stor del köpas endast för att omsättningskretsen känner identifikation med användarens inarbetade varumärke. Användaren åberopar beslutet 621/2001 från den 5 mars 2001 från "the opposition Division" inom OHIM där man kommit fram till slutsatsen att användarens varumärke är ett välkänt varumärke i samtliga stater inom EU samt att FORMULA ONE skall betraktas som synonymt med tvåbokstavskombinationen F1. Användaren har bifogat

material till stöd för märkets kändhet. Märkeslikheten mellan de motstående varumärkena är uppenbar då dessa är identiska. Förekomsten av ordet RACING i innehavarens märke är ytterligare en omständighet som visar på att detta snyltar på invändarens varumärke.

Innehavaren av varumärket har bestridit invändningen och yrkat att PRV skall besluta att den internationella registreringen skall gälla i Sverige. Till stöd för sitt yrkande har innehavaren anfört följande. Inget av de av invändaren åberopade varumärkena är identiskt med innehavarens märke. Inte heller omfattar något av de motanförda varumärkena varor i klasserna 3 och 32. Varumärket F1 PIT STOP CAFÉ, för bl.a. "restaurant and catering services" i klass 42 har endast teoretiskt beröring med varor i klass 42 och utgör den enda legala invändningsgrunden. Att förväxling skulle föreligga mellan detta ordmärke och innehavarens registrering i figur är dock uteslutet. I sammanhanget kan nämnas att invändaren tidigare har invänt mot innehavarens registrering F1 RACING, med registreringsnummer 451419, men denna invändning har avslagits av OHIM (Opposition No. B 91530, Decision No. 1644/2002). Invändaren har dessutom vägrats registrering av domännamnet "formula1.com" med motiveringen att "the term *formula 1* cannot be monopolized by one party, as third parties may also have a legitimate interest in using *formula 1*". Beträffande huruvida invändarens varumärke F1 och FORMULA ONE är väl ansett förnekas inte att benämningen F1 (och Formel 1) är väl ansedd och notoriskt känd även i Sverige för "arrangerande, organiserande av motortävlingar". Däremot bestrids att den omfattande inarbetningen och användningen av F1 och FORMULA ONE skett för invändarens räkning och att de kan hävda ensamrätt till dessa benämningar. Benämningarna F1 och Formel 1, som är den mest kända klassen inom bilsporten, får idag anses vara generiska termer inom denna sport och betyder "racerbil" på både engelska, tyska och franska. Billoppen "Formel 1" arrangeras sedan ungefär 1951 av "Fédération Internationale de l'Automobile". Invändaren är emellertid ett holländskt företag grundat på 1990-talet. Invändaren kan inte "retroaktivt" få varumärkesskydd och ensamrätt till dessa benämningar inom bilsporten och tillika all annan näringsverksamhet, där andra redan använt och fått registrera varumärken innehållande Formula 1/ Formel 1/ F1. Dessa märkeskomponenter har i sig svag särskiljningsförmåga och är ofta föremål för disclaimer, varför registreringsskyddet blir snävt. Något material som styrker invändarens användning och inarbetning av F1 i Sverige eller inom EU, avseende varor i klass 3 och 32, har ej presenterats.

Invändaren har, i ett kompletterande genmäle, i allt väsentligt anfört följande. Förväxlingsbarhet föreligger när det distinktiva elementet i ett äldre kännetecken återfinns i ett yngre kännetecken. Beståndsdelen F1 är distinktiv och återfinns i såväl invändarens registrering F1 PIT STOP CAFÉ, som i innehavarens märke. F1 är en väl känd beståndsdelen och besitter en mycket hög särskiljningsförmåga. Beslutet 1644/2002 ifrån OHIM's invändningsenhet är inte relevant. Invändningen i det fallet avslogs på grund av att man inte åberopat tillräcklig dokumentation och bevisning. Även WIPO-ärendet är ovidkommande. Det ärendet refererar till FORMULA 1, medan det i förevarande fall är beteckningen F1 som avses, vilket är ett helt annat märke. Dessutom är det beslutet ett av de äldsta där "ond tro"-begreppet inte var fullständigt klarlagt och beslutet saknar idag relevans. Det vore orimligt att tro att beteckningarna F1 och FORMULA 1 har svag särskiljningsförmåga. I detta sammanhang skulle den generiska termen motsvaras av "racerbil" eller "racertävling" eller liknande. Det finns ett stort antal varumärken för olika racertävlingar, exempelvis INDY 500® och RALLY MONTE CARLO®. Endast för en specifik varu- och tjänstekategori har beteckningarna F1 och FORMULA 1 har svag särskiljningsförmåga, nämligen de som organiseras av de grupper av företag vari invändaren ingår, med undantag för "arrangerande, organiserande av motortävlingar".

SKÄL

Ett varumärke får enligt 14 § 1 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 § 1 stycket samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Frågan om förväxlingsbarhet skall emellertid avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, främst märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som märkena avser i stort sett är desamma och omvänt gäller även att det inte ställs lika höga krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet skall anses föreligga. Vid förväxlingsbedömningen skall avseende fästas vid bl.a. ett märkes särskiljningsförmåga, varvid förväxlingsrisken mellan märkena blir större om de besitter samma särskiljande delar. Även den association som märket kan skapa skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

Enligt 6 § 2 stycket stadgas att förväxlingsbarhet även kan 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 lida till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. 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 märkeslikhet inte skall upprätthållas då ett märke är väl ansett. För tillämpningen av nyss nämnda lagrum krävs dock ett visst mått av märkeslikhet, som i vart fall måste vara av den dignitet att den berörda allmänheten kan komma att förknippa märkena med varandra, utan att direkt förväxla dem. Vid fastställande av vad som utgör ett väl ansett märke i varumärkeslagens mening är graden av kändedom om varumärket hos såväl allmänheten som omsättningskretsen av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektivt avläsbara faktorn att ta i beaktande.

PRV gör följande bedömning.

Det material som invändaren presenterat ger stöd för att beteckningen F1 är väl känd hos omsättningskretsen och allmänheten i stort. Det till PRV ingivna materialet, i form av en vittnesutsaga ifrån en juridisk rådgivare till invändaren, innehållandes bl.a. artiklar, reklammaterial, listor över licenser och omsättning för videospel under varumärket FORMULA ONE eller F1, samt brev ifrån ett antal licenstagare, visar emellertid ej på att allmänheten eller omsättningskretsen primärt uppfattar F1 som ett varumärke, vilket utpekar de avsedda varornas ursprung. Beteckningen uppfattas istället som den generiska beteckningen för en viss bilsport, alternativt en viss typ av racerbil (se bl.a. Nationalencyklopedin, elektronisk version, samt Norstedts förkortningsordbok, elektronisk version, åtkomst 2007-06-28). Trots att F1 utgör en välkänd beteckning skall den därför ej åtnjuta ett utökat skydd som ett väl ansett varumärke i den mening som avses i 6 § 2 stycket varumärkeslagen. Förväxlingsbedömningen skall således utgöras av en jämförelse mellan innehavarens och invändarens märken såsom de registrerats.

Beträffande varu- och tjänsteslagslikheten konstateras att ingen av invändarens åberopade registreringar omfattar varor/tjänster som är av samma slag som de som omfattas av innehavarens registrering. Det råder emellertid, i varumärkesrättslig mening, likhet mellan de tjänster som de motanförlade märkena FORMULA 1 (med registreringsnummer 604801),

FORMULA ONE RESTAURANTS (med registreringsnummer 616235), FORMULA ONE CAFÉ (med registreringsnummer 616243), F1 CAFÉ, (med registreringsnummer 616268), FORMULA ONE PIT STOP CAFÉ (med registreringsnummer 616276), F1 RESTAURANTS (med registreringsnummer 616292), F1 PIT STOP CAFE (med registreringsnummer 616318), och FORMULA 1 (med registreringsnummer 770479) avser i klass 42, och de varor som innehavarens registrering avser i klass 32.

Vad gäller märkeslikheten anføres följande. Innehavarens varumärke består av lydelsen F1 RACING i figur. Vare sig F1 eller RACING kan anses vara beskrivande för de varor som märket avser. Båda leden besitter således stark särskiljningsförmåga. Beteckningen F1 ingår även i sex av användarens motanförla varumärken och besitter särskiljningsförmåga för de flesta av de varor och tjänster som de märkena avser. Likhet föreligger således beträffande en särskiljande beståndsdel i dessa sex motanförla märken och i innehavarens märke. Med hänsyn till den betydelse som anges för F1 i bl.a. Nationalencyklopedin och Norstedts förkortningsordbok samt till dess användning i marknadsföring, artiklar och andra uppslagsverk, är beteckningen synonym med lydelserna FORMEL 1, FORMULA 1 samt FORMULA ONE. Då minst en av dessa synonyma lydelser ingår i alla de av användaren motanförla varumärkena, föreligger associationsmässigt en viss märkeslikhet mellan samtliga märken.

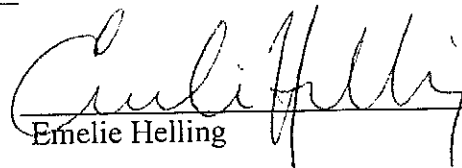
Innehavarens varumärke skiljer sig emellertid betydligt ifrån användarens varumärken i flera avseenden. Endast de av användarens återopade märken som innehåller ledet F1 uppvisar till sin lydelse en likhet med lydelserna i innehavarens märke. Samtliga av dessa motanförla märken består dock av ytterligare ord och/eller figurativa inslag, vilka distanserar dem ifrån innehavarens märke. Vad gäller övriga motanförla märken är dessa varken visuellt eller fonetiskt lika innehavarens märke. Den likhet som råder mellan tjänsterna i klass 42, i 8 av användarens motanförla märken, och varorna i klass 32, i innehavarens märke, är av så låg dignitet att det krävs i det närmaste identitet mellan märkena för att dessa skall anses förväxlingsbara. Vid en samlad bedömning finner PRV därmed att innehavarens varumärke skiljer sig tillräckligt ifrån användarens varumärken för att förväxlingsbarhet ej skall anses föreligga. Invändningen utgör därmed inte något hinder mot registreringen. Den internationella registreringen skall därför gälla i Sverige.

Beslutat den

23 AUG 2007



Herman Pettersson



Emelie Helling

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärslätten, 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.