

Invändningsärende nr 2006/0189/0001

Registrering nr 383058

INVÄNDARE

Sharp Kabushiki Kaisha also trading as Sharp Corporation
22-22 Nagaike-cho
545 Abeno-ku Osaka
Japan

OMBUD

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Box 10316
100 55 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2007 -12- 2 1

INNEHAVARE

Eriksson Teknik i Sundsvall AB
Bergsgatan 21 B
852 36 Sundsvall

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) uppläver varumärkesregistreringen nr 383058 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser invändning mot varumärket PROSHARP, med registreringsnummer 383058, registrerat för slipmaskiner, i klass 7, spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader, i klass 28, samt undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet, i klass 41.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering skall upphävas och har som grund för invändningen anfört att märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket SHARP, med registreringsnummer 124511, registrerat för bland annat maskiner; elektriska tvättmaskiner, elektriska mixrar för matlagning, tryckmaskiner, torkmaskiner, diskmaskiner; delar och komponenter därtill; men ej inkluderande blad, tänder, skäreggar eller maskiner för skärning, i klass 7.

Till stöd för invändningen har invändaren anfört i huvudsak följande. Invändarens märke SHARP omfattar varuslaget "maskiner". Därmed föreligger det varuslagidentitet gentemot de "slipmaskiner" som omfattas av innehavarens märke PROSHARP. Vad gäller klasserna 28 och 41 baseras invändningen på att SHARP är ett väl ansett varumärke i Sverige jämlikt 6 § 2 st varumärkeslagen. Beträffande märkeslikheten utgörs såväl innehavarens märke såsom det av invändaren åberopade märket av ordmärket SHARP, vilket alltså skall jämföras med det likaledes renodlade ordmärket PROSHARP. Identitet föreligger således vad gäller märkesdelen -SHARP och enda skillnaden märkena emellan är prefixet PRO- i innehavarens märke. Prefixet PRO- måste rimligtvis anses utgöra en förkortning på ordet "professional",

varför -SHARP utan tvekan är den del av märket PROSHARP som besitter störst särskiljningsförmåga. Prefixet PRO- kan vidare ses som en förstärkning av märkesdelen SHARP i så måtto att konsumenten får intrycket av att de varor vilka tillhandahålls under märket PROSHARP utgör en särskild avancerad eller "professionell" kategori av varor under varumärket SHARP. Det anses således inte att innehavaren genom tillägget PRO-skapat ett nytt varumärke med egen och tydlig identitet gentemot varumärket SHARP. Invändaren har vidare anfört att märket SHARP över i stort sett hela världen är ett välkänt och kraftigt inarbetat varumärke i samband med framförallt elektrisk och elektronisk apparatur. Framförallt är varumärket inarbetat i samband med diverse hemelektronik såsom TV-anläggningar, stereoanläggningar, mikrovågsugnar och mobiltelefoner. Verksamheten inleddes i Japan år 1912 och idag är företaget Sharp Corporation en internationell koncern med över 47 000 anställda i 32 länder. Den totala omsättningen för år 2004 uppgick till 24 miljarder US-dollar. Beträffande den svenska marknaden startade verksamheten år 1979 och har alltså varit ett av de ledande varumärkena inom ovan nämnda produktionsområde i ca 27 år. Invändaren har härvid bifogat statistik över nedlagda kostnader på marknadsföring och reklam, lista på försäljningssiffror, sammanställning avseende varumärkesregistreringar innehavda av invändaren avseende märket SHARP över hela världen, samt en sammanställning över de 500 största företagen i världen utanför USA. Vidare har invändaren bifogat ett utdrag från det japanska varumärkesregistrerat utvisande att SHARP anses som ett välkänt och inarbetat varumärke i Japan.

Invändaren har vidare anfört att genom att lägga till det ur varumärkesrättsligt hänseende icke särskiljande prefixet PRO- till ett märke som är så pass känt att ett utvidgat skydd enligt varumärkeslagen bör förekomma, måste rimligtvis ett dylikt agerande vara till förfång för särskiljningsförmågan hos varumärket SHARP. Vad som synes skulle kunna ligga invändaren i fatet är det förhållandet att varumärket SHARP är kort i fonetiskt hänseende i och med att märket endast innehåller en stavelse. Invändaren vill dock framhålla att om lägger till prefixet PRO till ett väl ansett varumärke som är längre än SHARP, exempelvis PROHITACHI eller PROMICROSOFT, torde det stå utom all rimlig tvivel att betraktaren av ett dylikt märke omedelbart associerar till det kända märket. Att lägga till prefixet PRO- ger uppfattningen att produkterna under märket hör till det kända märket och att det indikeras vara av särskild hög kvalitet eller en särskild exklusiv natur.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anfört i huvudsak att det inte föreligger märkeslikhet. Vidare får man vid sökning i varumärkesregistret många träffar på märken innehållande ordet SHARP. Innehavarens märke kan inte anses vara förväxlingsbart med det av invändaren åberopade märket.

SKÄL

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/tjänster 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 kännetecknen

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.

Enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen kan förväxlingsbarhet 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.

PRV gör följande bedömning.

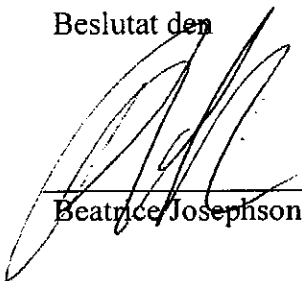
Inledningsvis konstaterar PRV att de motstående märkena omfattar skydd för tjänster i klass 7 av samma och liknade slag då det av invändaren åberopade märket omfattar bland annat maskiner och innehavarens märke omfattar slipmaskiner. Därmed föreligger varuslaglighet märkena mellan.

Beträffade märkeslikheten anför PRV följande. Det av invändaren åberopade märket består av lydelsen SHARP. Innehavarens märke består av lydelsen PROSHARP, som naturligt kan uppdelas i beståndsdelarna PRO, som är ett tämligen vanligt förekommande prefix, och SHARP, som är den dominerande delen av märket. Det av invändaren åberopade märket, som har stark särskiljningsförmåga i förhållande till de varor i klass 7 som märket omfattar, ingår därmed i sin helhet som dominerande del i innehavarens märke. Märkeslikhet föreligger således dem emellan. Vid en helhetsbedömning finner PRV att varumärkena är förväxlingsbara.

Eftersom innehavarens varumärke befunnits vara förväxlingsbart med det varumärke som invändaren åberopat som grund enligt 14 § första stycket punkten 9 varumärkeslagen saknas anledning att här göra bedömningen huruvida innehavarens märke även är förväxlingsbart med invändarens märke enligt 6 § andra stycket.

Följaktligen utgör invändningen hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat den 20 DEC 2007


Beatrice Josephson


Nina Isaksson

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.