

Invändningsärende nr 2002/0315/0001

Registrering nr 357924

**INVÄNDARE**

IMCOA Licensing America, Inc.  
200 East Tenth Street  
US-GILROY, 95020  
USA

**OMBUD**

Awapatent Aktiefbolag  
Box 5117  
200 71 Malmö

**INNEHAVARE**

Shouhyou Ltd.  
Level 5, The Mall Complex, The Mall  
Floriana VLT 16  
Malta

Exp. Patent- och registreringsverket  
2009-04-21

**OMBUD**

Cegumark AB  
Box 53047  
400 14 Göteborg

---

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 357924 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket INDIAN SPRINGS i figur, med reg. nr 357924, återgivet nedan, som är registrerat för fordon och farkoster, fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten i klass 12 och spel och leksaker; gymnastik och sportartiklar i klass 28.

**INDIAN SPRINGS**

Innehavarens varumärke med reg. nr 357924.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas. Som grund för sitt yrkande anför invändaren att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket INDIAN i figur, med reg. nr 287904, återgivet nedan, som är registrerat för industriella oljor och fetter; smörjmedel och -ämnen; dammabsorberande, -fuktande och -bindande medel; bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; ljus, veckor i klass 4, fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten i klass 12, öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker i klass 32, alkoholhaltiga

drycker (ej öl) i klass 33, tobak; artiklar för rökare; tändstickor i klass 34 och utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende; medicinsk, hygienisk och skönhetsvård; veterinära och lantbrukstjänster; juridiska tjänster; vetenskaplig och industriell forskning; datorprogrammering i klass 42.



Det motanförla gemenskapsvarumärket med reg. nr 287904.

Som ytterligare grund för invändningen anför invändaren att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med innehavarens gemenskapsvarumärkesansökan INDIAN SPIRIT, med ansökningsnummer 2515351, som omfattar fordon och farkoster; forskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten; mopeder i klass 12, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; kläder, nämligen jackor, skjortor, kjolar, handskar, västar, överdragsbyxor, vantar, scarves, kängor, skor, mössor, hattar, träningsbyxor, träningströjor, T-tröjor, sovkläder, soltoppar, snusnäsdukar, regnställ, sockor, hängslen, slipsar, jeans, underkläder, rockar, tröjor, bälten, dekorativa skosnören, snusnäsdukar av läder, stövelkappor, överdragskläder, jeans, handskar, hälskydd, slipsar, nattlinnen, nattskjortor, byxor, bottensyllar, ärmlösa tröjor, sport Skor, kängor, västar, armband och barnkläder, nämligen skjortor, T-tröjor, träningströjor, och jackor i klass 25 och spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader; leksaker, nämligen motorcykelmodeller, miniatyrmodellkopior av motorcyklar, elektriskt manövrerade leksaksmotorcyklar, leksaksbanker, stoppade leksaksdjur och modelltåg i klass 28.

Till utveckling av talan anför invändaren i huvudsak följande. Ansökan avseende de motanförla gemenskapsvarumärkena lämnades in den 11 juli 1996 och 18 december 2001. Innehavarens varumärkesansökan lämnades in den 21 maj 2002. Det motanförla varumärkena har således tidigare rättsgrund. Det motanförla gemenskapsvarumärkena har registrerats för identiska varor i klass 12 och 28. Eftersom varuförteckningarna överlappar varandra helt föreligger varuslagslikhet. Gemensamt för varumärkena INDIAN SPRINGS och INDIAN SPIRIT är det identiska ordet INDIAN. INDIAN MOTORCYCLE är ett mycket känt motorcykelmärke. Även om det idag inte säljs nya sådana motorcyklar i Sverige är troligen de flesta medvetna om existensen av detta märke. Vid bedömningen av märkeslikheten bör man således fästa extra vikt vid ordet INDIAN. Vidare är orden SPRINGS och SPIRIT klart närbesläktade fonetiskt och utseendemässigt. Orden har samma konsonantföljd inledningsvis och innehåller ingen annan vokal än I, vilket klart bidrar till likheten mellan orden. Märkeslikhet får således anses finnas mellan dessa märken. Den klart mest framträdande delen av det motanförla gemenskapsvarumärket INDIAN i figur är ordet INDIAN. Eftersom innehavarens varumärke innefattar detta ord föreligger märkeslikhet även beträffande dessa märken. Vid en helhetsbedömning är märkena att anse som förväxlingsbara.

Innehavaren av varumärket bestrider yrkandet och anför i huvudsak följande. Även om de jämförla varumärkena avser varor i klass 12 krävs att de motstående varumärkena i övrigt är lika varandra för att vara förväxlingsbara. Det motanförla varumärket och innehavarens varumärke är visuellt helt olika. Visserligen ingår ordet INDIAN i sin helhet i innehavarens

varumärke, men detta innebär inte att varumärken per automatik är förväxlingsbara. Visuellt består det motanförla varumärket endast av ett ord medan innehavarens varumärke består av två ord. Det andra ordet i innehavarens varumärke gör att märkets första ord får en helt annan innebörd än invändarens märkesord. Vidare innehåller innehavarens varumärke hela sju fler bokstäver än det motanförla varumärket. Det motanförla varumärket är starkt figurativt eftersom det innehåller bilden av en stiliserad indian. Fonetisk består ordet indian av tre stavelser, innehavarens varumärke innehåller fyra stavelser. Associationsmässigt är de jämförla varumärkena helt olika. Invändarens varumärke kan på engelska betyda både indian och indier. Som märket är utformat förs emellertid tankarna direkt till betydelsen indian. Innehavarens varumärke betyder fritt översatt indianska eller indiska källor. Ordet indian blir härmed endast ett bestämningsord till ordet SPRINGS varigenom dess innebörd och betydelse förändras. Innehavarens varumärke uppfattas även som ett ortsnamn. Staden Indian Springs ligger i Nevada, USA. Att lägga till ordet springs till ett framförvarande ord är ett vanligt förekommande sätt att skapa ortsnamn på och har sitt ursprung i en stads uppbyggnad kring den livsnödvändiga vattenkällan. I förevarande ärende skiljer sig varumärket INDIAN SPRINGS från varumärke INDIAN genom såväl sitt utseende som sitt uttal och association. De jämförla märkena ger således en betraktare helt olika helhetsintryck varför de inte kan vara förväxlingsbara.

## 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 huvudregeln i 6 § första stycket samma lag ska kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor och/eller tjänster av samma eller liknande slag.

Frågan om förväxlingsbarhet avgörs vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor som märkena avser. Avgörande vid svaret på frågan om förväxlingsbarhet är, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen liknar varandra. Bedömningen av denna fråga grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn tas även till om orden i de aktuella märkena har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena beaktas. Även ett märkes särskiljningsförmåga beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

### *PRV:s bedömning*

Inledningsvis konstaterar PRV att det av invändaren åberopade gemenskapsvarumärket INDIAN SPIRIT, med reg. nr 2515351, har återkallats.

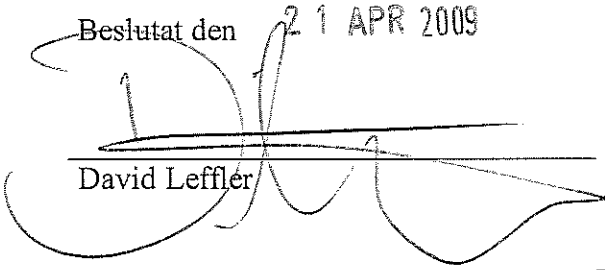
Innehavarens varumärke och det motanförla gemenskapsvarumärket INDIAN i figur, med reg. nr 287904, har registrerats för identiska varor i klass 12. Varuslagslikhet föreligger därför.

Beträffande märkeslikheten gör PRV följande bedömning. Det föreligger likhet mellan de motstående märkena eftersom det särskiljande ordet INDIAN framträder på ett markant sätt i både innehavarens märke och invändarens märke. Därutöver råder det en associationsmässig likhet då det engelska ordet INDIAN kan betyda indian, indiansk, indier eller indisk. I invändarens märke associeras ordet INDIAN med indian eller indiansk, eftersom det ingår

en avbildning av en indian iförd huvudbonad, och ordet INDIAN tillsammans med ordet SPRINGS i innehavarens märke associeras närmast med indiansk. Att det finns en ort i USA med namnet Indian Springs föranleder inte någon annan bedömning. PRV finner vid en helhetsbedömning att de motstående varumärkena är förväxlingsbara.

Följaktligen utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen ska därför upphävas.

Beslutat den 21 APR 2009

  
David Leffler

  
Andreas Dahlqvist

#### HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket **inom två månader** från beslutets dag.