

Invändningsärende nr 2008/0035/0001

Registrering nr 393366

INVÄNDARE

Tryggis AB
Näldenvägen 2
830 44 Nälden

Exp. Patent- och registreringsverket

2009-05-08

INNEHAVARE

Nordic Bike Aktiebolag
Gustavslundsvägen 12
167 51 Bromma

OMBUD

Advokatfirman Nordia Kommanditbolag
Box 70389
107 24 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 393366 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser invändning mot varumärket TRYGGIS, med registreringsnummer 393366, registrerat för skyddsutrustningar nämligen skyddande hjälmar för sport, cykelhjälmar, ridhjälmar, ridhjälmar för skydd mot skador, skyddshjälmar för motorcyklister; sportvätskor (formade) för att innehålla skyddshjälmar; svetsbjälmar; cykeldatorer; sporthjälmar, hjälmar för skydd mot olyckor, industriella skyddshjälmar, skyddande hjälmar för cyklister, skyddande hjälmar för industriell användning, skyddande hjälmar för motorcyklister, skyddande hjälmar för skidåkare, skyddande sporthjälmar; skyddsanordningar mot olyckor för personligt bruk; skyddshjälmar, skyddshjälmar för motorcyklister; sportbagar anpassade (formade) för att innehålla skyddshjälmar; ansiktsskydd anpassade för användning med hjälmar; hjälmar för motorcyklister, hjälmar för skydd mot olyckor, hjälmar för sportändamål, ishockeyhjälmar, kanotishjälmar, säkerhetshjälmar, säkerhetshjälmar innefattande andningsadapter, i klass 9, cykelbelysningar; skyddsanordningar för belysningar, i klass 11, cyklar, cykeldelar, och komponenter ingående i klassen; barnsitsar för cyklar; cykelkorgar; cykeldäck; cykeldrev; drevkransar för cyklar; dämpgafflar (delar av cyklar); kedjeskydd för cyklar, reparationssatser, sadelöverdrag, sadelstolpar, styrcammar, styrändar, växlar och växelreglage, pakethållare, cykelväskor anpassade för cyklar; cykelsadlar; cykelramar; cykelstöd (delar av cyklar); cykelkedjor; cykelstyren; cykelhjul, cykeldäck; dubbar för däck; innerslangar för cyklar; cykelpumpar; reparationssatser för innerslangar; cykelbromsar; bromsdelar ingående i klassen; cykelstänkskärmar; cykelfälgar; cykelnav; cykelpedaler; cykelekrar; sadelskydd; cykelringklockor; korrktningsvägvisare för cyklar; axlar för cyklar och barnvagnar; backspeglar till cyklar; barnvagnar, barnvagnssuffletter; sätesöverdrag för cyklar; löpvagnar; säkerhetsstolar för barn för fordon; stöldskyddsanordningar för cyklar; trehjuliga cyklar, trehjuliga budcyklar; kärror; ventiler

för cykel- och barnvagnsdäck; bländskyddsanordningar för cyklar; ekerskydd för cyklar; solskydd för bilrutor; överdrag för barnvagnar, i klass 12, barnstolar; gåstolar för barn; stolar; åkpåsar för barn; lekhagar för barn; mattor för spädbarnhagar; möbler, speglar, tavelramar, varor(ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dess material, eller av plast; ställning för badkar, i klass 20, sporthuvudbonader (andra än hjälmar); halkskydd för skor, halkskydd för stövlar; skyddskläder (andra än för skydd mot olyckor eller skador), i klass 25, samt sportutrustningar för cykling, skidåkning, skidskor och inlines; spel och leksaker; gymnastisk och sportartiklar såsom stationära motionsredskap, fitnessprodukter, hantlar, löpband, motionscyklar; friktionsbromsade, luftbromsade, och magnetbromsade, spinningcyklar, pressbänkar, roddmaskiner, skivstänger, steppmaskiner och viktbankar, armbågsskydd (sportartiklar), benskydd (sportartiklar), knäskydd (sportartiklar), i klass 28.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering ska upphävas och har som grund för invändningen anfört att märket är ägnat att uppfattas som dennes firma TRYGGIS AB, har registrerats i ond tro samt är förväxlingsbart med firman TRYGGIS AB, med organisationsnummer 556664-0156, under vilken det enligt verksamhetsbeskrivningen i Näringslivsregistret ska bedrivas handel, förmedling, konsultationer och uthyrning av konfektion, fritidsprodukter, motorfordon och båtar, handel med och förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Till stöd för invändningen har invändaren anfört i huvudsak följande. Invändaren kontaktades av Advokatfirman Nordia som på uppdrag av innehavaren ställde förfrågan om möjlighet till att köpa företagsnamnet Tryggis. Detta framgår även av innehavarens egna utsagor denne avböjde erbjudandet. Vid ett senare tillfälle registrerade innehavaren varumärket TRYGGIS med full vetskap om att märket användes av annan. Denna registrering är utom tvivel gjord i ond tro. Vidare är invändaren verksam i cykelbranschen, vilket kan leda till förväxlingar till invändarens nackdel. Merparten av innehavarens varor kan klassas som fritidsprodukter. Det framgår av varumärkeslagen att ett varumärke inte får registreras om märket innehåller eller består av något, som är ägnat att uppfattas som annans firma. Inte heller om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma i näringslivsregistret. Invändaren kan komma att ta väsentlig ekonomisk skada till följd av denna registrering. I detta fall är det uppenbart att båda dess kriterier är uppfyllda.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och har i huvudsak anfört följande. Den 4 maj 2007 ingav innehavaren en ansökan om registrering av varumärket TRYGGIS. PRV meddelade i ett föreläggande den 14 september 2007 att märket var förväxlingsbart med firman Tryggis AB då det förelåg märkeslikhet samt varuslaglighet i klass 12 och 25. Med anledning av detta begränsade innehavaren ansökan genom att helt utesluta klass 25 samt genom att göra begränsningar i klass 12 och märket registrerades. Innehavaren har, mot ovan angiven bakgrund, under hela ansökningsförfarandet agerat i enlighet med PRV:s rekommendationer och bedömningar för att märket inte skulle komma i konflikt med invändaren. Det framgår inte av TRYGGIS AB:s verksamhetsbeskrivning att bolaget ska vara verksamt eller arbeta med säkerhetsutrustning och/eller barnsäkerhet, vilket är vad varumärket TRYGGIS i huvudsak är registrerat för. Innehavaren bestrider att begreppet fritidsprodukter i TRYGGIS AB:s verksamhetsbeskrivning skulle innefatta merparten av innehavarens sortiment. Vid kontakter med företrädaren för invändaren bekräftades det att bolaget inte var verksamt inom cykelbranschen utan att det är verksamt inom motorcykelbranschen och klädbranschen. Dessutom visar de träffar som registrerats

vid sökning på internet avseende invändaren i huvudsak en websida med adressen www.crossbil.se. Den uppgift som invändaren lämnat i sin invändning om att de skulle vara verksamma inom cykelbranschen är således ny för innehavaren. Det är i och för sig riktigt att innehavarens registrering omfattar skyddshjälm för motorcyklister, skyddande hjälm för motorcyklister och hjälm för motorcyklister. För det fall registreringen i de delar den avser hjälm för motorcyklister skulle anses vara förväxlingsbar med invändares firma medger innehavaren att registreringen i dessa delar tas bort.

Innehavaren har vidare anfört följande. Det är riktigt att kontakt togs med invändaren under slutet av september/början av oktober 2007, i syfte att efterhöra om denne var villig att lämna sitt medgivande till varumärket TRYGGIS. Innehavaren var då av uppfattningen att Tryggis AB:s verksamhetsbeskrivning inte kolliderade med de varor som innehavarens varumärket avser. Då invändaren nekade till medgivande efterfrågade då innehavaren om invändaren önskade överlåta firman. Den köpeskilling som erbjöds accepterades dock inte av invändaren varför innehavaren valde att istället begränsa varumärkesansökan.

Innehavaren har härvid bifogat förlägganden samt övrig korrespondens med PRV.

SKÄL

Enligt 14 § första stycket punkten 4 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras bland annat om märket innehåller eller består av något, som är ägnat att uppfattas som annans firma. I huvudsak avser registreringshindret endast de fall firman intagits i märket i oförändrat skick eller med obetydliga tillägg eller förändringar. Är märket i sin helhet likt annans firma ska däremot förväxlingsbedömning göras i enlighet med 6 punkten samma paragraf.

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.

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 ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska 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 ska grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska 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 ska beaktas.

Av 14 § första stycket punkten 7 varumärkeslagen framgår att registreringshinder föreligger om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet tog i bruk.

PRV gör följande bedömning

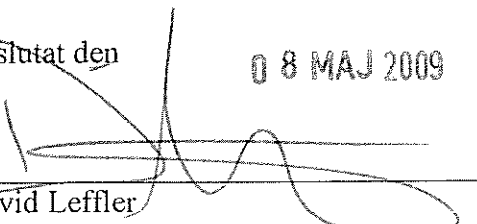
Inledningsvis beträffande om innehavarens märke är ägnat att uppfattas som annans firma kan konstateras att firman inte är identiskt med märket. Innehavarens märke är således inte ägnat att uppfattas som annans firma.

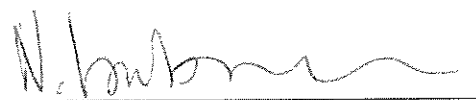
Innehavarens märke består av lydelsen TRYGGIS och den motanförda firman består av lydelsen TRYGGIS AB. Det kan därmed konstateras att innehavarens märke är identiskt med den särskiljande delen i den motanförda firman. Därmed föreligger känneteckenslikhet.

Beträffande varuslagslikheten kännetecknen emellan så bedrivs under den av invändaren åberopade firman bland annat handel med fritidsprodukter. Innehavarens märke avser bland annat cyklar, tillbehör, utrustning, samt säkerhetsprodukter därtill, samt sportutrustning, spel och leksaker i klass 9, 11, 12, 25, och 28. Fritidsprodukter är ett brett uttryck som kan omfattas av alla sorters produkter som används vid utförande av fritidssysslor, exempelvis de varor som nämns ovan. Det kan därmed konstateras att det föreligger varu- och tjänsteslagslikhet kännetecknen emellan. Vid en samlad bedömning finner PRV att innehavarens märke är förväxlingsbart med den av invändaren åberopade firman. Den av innehavaren föreslagna begränsningen av varuförteckningen föranleder ingen annan bedömning.

Vad gäller frågan om ond tro framgår det av både innehavarens och invändaren utsagor att innehavaren hört av sig till invändaren i syfte att få ett medgivande till registrering alternativt få till stånd en överlåtelse. Av utredningen tycks dock detta har skett efter att ansökan om registrering lämnats in till PRV. Det finns i vart fall inget i det till PRV inlämnade materialet som styrker att invändaren känt till invändarens användning av kännetecknet TRYGGIS och lämnat in ansökan med vetskap om detta. Därmed är det inte visat att märket registrerat i ond tro.

Vid dessa förhållanden utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen ska därför upphävas.

Beslutat den **08 MAJ 2009**

David Leffler


Nina Isaksson

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.