

Invändningsärende nr 2008/0092/0001

Registrering nr 395851

INVÄNDARE

Head Technology GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
Österrike

OMBUD

ALBIHNS AB
Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

Svensk Agentur AB
Jungfrugatan 45
114 44 Stockholm

OMBUD

Berit Eriksson
Jägmästarvägen 30
302 73 Halmstad

*Exp. Patent- och registreringsverket**2009-08-25***BESLUT**

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

ÄRENDET

Ärendet avser invändning mot varumärket HEADTHING, med registreringsnummer 395851, registrerat för kläder för bilförare; fotbeklädnader; badsandaler; badtofflor; strumpor; svettabsorberande strumpor; hälar för strumpor; baskrar; overaller; boor (kragar); mössor (huvudbonader); strumpvaror; stövlar; halvkängor strumpeband; hängslen för kläder; snörkängor; krugar (kläder); axelsjalar; spetslinnen; trosor; långbyxor; kalotter; underkläder; damunderkläder; huvor (beklädnad); hattstommar; mösskärmar; solskärmar; bälten (beklädnad); sjalar; morgonrockar; sweaters; sockor; strumphållare; ärmhållare; strumpebandshållare; ovanläder för stövlar; iläggssulor; skjortor; jumprar; blusliv; kläder; hattar; huvudbonader; pälsar (kläder); löskragar; strumpbyxor; kombinationer (underkläder); svettabsorberande underkläder; antitranspirationsunderkläder; korsetletter; kostymer; konfektionskläder; babybyxor; öronlappar (kläder); slippers; ovanläder för skodon; damasker; korta damasker för herrar; knäbyxor; byxor; cyklistkläder; ytterkläder; handskar (beklädnad); tillskurna foder (delar av kläder); scarves; trikåvaror (kläder); espartoskor och -sandaler; sporthuvudbonader (andra än hjälmar); motorcyklistkläder (andra än för skydd mot olyckor och skador); skidkläder (andra än för skydd mot skador); cylinderhattar; regnrockar; korsetter (underkläder); gördlar; galoscher; pampuscher; tröjor; västar, i klass 25.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering ska upphävas och har som grund för invändningen anfört att märket är förväxlingsbart med varumärket HEAD, med registreringsnummer 143032, registrerat för skidsport och tennis avsedda skidkängor och övriga skodon, fotbeklädnader, byxor, parkas, dräkter, sweaters, shorts, kjolar, i klass 25 samt skidor, skidbindningar och tillbehör därtill; tennisrackets och tillbehör därtill såsom tennissträngar och -bollar, i klass 28.

Vidare har invändaren anfört att märket är förväxlingsbart med varumärket HEAD, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 340996, registrerat för glasögon, solglasögon, glasögonglas samt delar och komponenter därtill, i klass 9, väskor, bagar, sport- och tennisväskor, ryggsäckar, i klass 18, kläder, huvudbonader, fotbeklädnader, i klass 25 samt spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader (ej belysningsartiklar eller konfektyr), i klass 28.



Det av invändaren motanfödda märket med registreringsnummer 340996.

Invändaren har slutligen gjort gällande att varumärket HEAD, för sportartiklar för främst skidsport och tennis, under lång tid inarbetats varför det måste anses väl känt för dessa produkter.

Till stöd för invändningen har invändaren i huvudsak anfört följande. Head har under en lång tid inarbetat sitt varumärke HEAD för sportartiklar, främst skidsport och tennis, och måste anses välkänt i landet för dessa produkter. Med anledning av den utveckling som skett på sport- och konfektionsområdet har tillverkare av sporttillbehör i allmänhet utvidgat sitt sortiment till att även innefatta sport och fritidskläder. Varumärket HEAD får därmed idag även anses välkänt för sport och fritidskläder bland svenska konsumenterna. Innehavarens märke HEADTHING innefattar, i sin helhet, invändarens registrerade och välkända varumärke HEAD med skydd för identiska varor och varor av samma slag i klass 25. HEAD är också den distinktiva delen av sammansatt publicerat märke HEADTHING då resterande del av varumärket, THING, som betyder sak, endast är en rent beskrivande del.

Konsumenterna kommer med största sannolikhet uppfatta varumärket HEADTHING som varumärke för en produktgren av HEAD's produktsortiment eller att märket på annat sätt är associerat med det tidigare registrerade och välkända varumärket HEAD. Det föreligger således en uppenbar risk för förväxling om kommersiellt ursprung om publicerat märke skulle medges fortsatt registrering.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anfört följande. När innehavaren skapade märket HEADTHING utgick denne från en svensk vy. Namnet tillkom under en brainstormingkväll då innehavaren kom fram till att dennes textilvaror, som är ekologiska och/eller närproducerade, skulle poängtera att huvudsaken var ett miljöalternativ. Dessutom skulle första säsongens kollektion vara mössor. Huvudsak, i den mening att det skulle vara det viktigaste, översätts naturligtvis inte på engelska till HEADTHING. Det var tänkt som en liten kul "tvist" på namnet som de flesta svenskar

skulle förstå. Dessutom skulle den första kollektionen utgöras av mössor varför en eventuell spridning i andra länder skulle innebära en association till denna produkt. Tanken var inte att förknippas med varumärket HEAD. HEAD är ju ett inarbetat märke med ”alptoppen”. Det är inte troligt att märken skulle förväxlas med varandra. HEADTHING är ett märke i sin helhet, utan något bindestreck emellan. Det är därför felaktigt att invändningen av märket görs i uppdelad form.

SKÅL

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 kännetecknen 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.

Det skall även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke skall utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

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 invändaren inte till ärendet fört något material som visar att de motanförda märkena åtnjuter ett utökat skydd enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen. Den fortsatta bedömningen kommer därför att grunda sig på en traditionell förväxlingsbedömning där PRV tar ställning i frågan huruvida innehavarens märke är att se som förväxlingsbart med de av invändaren anförda registreringarna.

De av invändaren åberopade varumärkena och innehavarens varumärke omfattar skydd för varor som är av liknande slag, i vad avser bland annat kläder, i klass 25. PRV finner därmed att det föreligger varuslagslikhet märkena emellan.

Beträffande märkeslikheten består innehavarens märke av lydelsen HEADTHING medan de av invändaren åberopade märkena består av respektive innehåller lydelsen HEAD. Det kan således konstateras att lydelserna i invändarens märken i sina helheter ingår i innehavarens märke. Det föreligger således en viss fonetisk och visuell likhet mellan märkena. På engelska kan ordet HEAD översättas till bland annat *huvud*, *ledare* medan ordet THING bland annat kan översättas till *sak* (jfr. Nationalencyklopedins elektroniska version på www.ne.se,

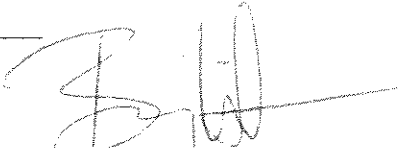
åtkomst 090819). Sammansättningen HEADTHING existerar inte som ett ord i det engelska språket och har således ingen given översättning. Lydelsen ger dock en svensk konsument närmast association till ordet *huvudsak* vilket i sin tur emellertid översätts till *main thing* i det engelska språket (jfr. www.ne.se, åtkomst 090819). Lydelsen HEADTHING framstår därför som ett fantasiord med en egen inneboende särskiljningsförmåga. Vidare består innehavarens märke av två stavelser medan invändarens märken endast består av en. Därtill ger de båda lydelserna olika associationer.

Vid en helhetsbedömning, i vilken bland annat ingår risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan de motstående varumärkena, kan därför de i ärendet aktuella varumärkena inte anses förväxlingsbara.

Följaktligen utgör grunderna för invändningen inte något hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat den 25 AUG 2009


Susanne Pettersson


Benjamin Winsner

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.