

Invändningsärende nr 2008/0019/0001

Registrering nr 393003

INVÄNDARE

Arena Distribution S.A.
Impasse des Ecureuils 2
1763 Granges Paccot
Schweiz

OMBUD

Albihns AB
Box 5581
114 85 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2009-08-28

INNEHAVARE

Swedbank AB
105 34 Stockholm

OMBUD

Essen International AB
Kungsbron 2
111 22 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 393003 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket SWEDBANK ARENA, med registreringsnummer 393003, registrerat för papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförmödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer, i klass 16, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, dock ej badkläder, i klass 25, spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar (dock ej simredskap), ej ingående i andra klasser; julgransprydnader, klass 28, annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster, i klass 35, försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri, i klass 36, transport; emballering och förvaring av gods; bilparkeringar, anordnande av resor, i klass 39, undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet, i klass 41, utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende, i klass 43, medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruks, trädgårdsskötsel och skogsvård, i klass 44 samt juridiska

tjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov, i klass 45.

Invändaren yrkar att registreringen ska upphävas avseende samtliga varor i klasserna 25, 28 och tjänsterna sport- och idrottsaktiviteter i klass 41. Som grund för sitt yrkande anför invändaren att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med varumärket ARENA, med registreringsnummer 139833, registrerat för sportkläder av alla slag, i klass 25 och sportartiklar av alla slag, i klass 28 samt med varumärket ARENA, med registreringsnummer 166094, registrerat för läder och läderimitationer samt varor framställda av dessa material och icke inbegripna i andra klasser; hudar, koffertar och kostymväskor, bags, dokumentväskor, portföljer, portmonnäer, plånböcker, paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror, i klass 18 och kläder, särskilt byxor, kavajer, jackor för fritid, underkläder, träningsoveraller, kläder och overaller för skidåkning, regnplagg och skyddskläder i synnerhet för segling, skjortor, tröjor s.k. T-shirts, pulloverar, baddräkter och övriga badkläder, strandplagg, badkappor, badmössor, idrottshandskar, i synnerhet skid- eller golfutövare; mössor, hattar, strumpor, sockor; stövlar, idrotts- och fritidsskor, sandaler, tofflor, i klass 25.

Invändaren anför vidare i allt väsentligt följande. Innehavarens varumärke innehåller i sin helhet invändarens skyddade varumärke ARENA, vilket är ett välkänt varumärke för varor i klasserna 25 och 28 med stor inneboende särskiljningsförmåga för varor i dessa klasser. De motanförla varumärkena är inte begränsade till artiklar enbart avsedda för bad och simning. Invändarens varumärke har också använts under lång tid och i stor omfattning för varor i dessa klasser. De motanförla varumärkena är starkt inarbetade för sportkläder och sportartiklar genom långvarig, utbredd och kontinuerlig användning vilket ytterligare accentueras genom det nyligen genomförda OS i Peking då de motanförla varumärkena flitigt kommunicerades genom diverse medierapporter. Det föreligger stor risk för förväxling mellan tidigare registrerade varumärken ARENA och innehavarens varumärke SWEDBANK ARENA på grund av varuslagsidentitet/likhet i klasserna 25 och 28 samt att märkena delvis är identiska i det som är särskiljande för varorna i fråga. Även för tjänsterna ”sport- och idrottsaktiviteter” i klass 41 föreligger förväxlingsrisk då det finns ett intimt samband med de varor som är skyddade i klasserna 25 och 28 för de motanförla varumärkena och angivna tjänster. Risken är stor att svenska konsumenter förväxlar produkterna eller tjänsternas kommersiella ursprung eller får uppfattningen att det finns ett kommersiellt samband mellan invändaren och SWEDBANK ARENA.

Innehavaren bestrider yrkandet och anför i huvudsak följande. Innehavaren är en stor finansiell aktör på den svenska marknaden med ca 9 miljoner privatkunder. Koncernen har 459 kontor i Sverige. Invändaren har genom betydande marknadsinsatser lanserat och etablerat varumärket SWEDBANK, vilket har medfört att det har blivit ett starkt och välkänt varumärke. Innehavarens varumärke är inte förväxlingsbart med det motanförla varumärket ARENA med reg. nr 139833. Vid bedömningen av förväxlingsrisk mellan de motstående varumärkena måste hänsyn bland annat tas till deras framträdande beståndsdelar och det intryck som märkena ger. Ordet SWEDBANK är den inledande och dominerande delen i märket SWEDBANK ARENA och lämnar också det största intrycket, då det direkt kopplas ihop med innehavaren och dess verksamhet. I kombination med ordet SWEDBANK uppfattas ARENA endast i sin språkliga betydelse, nämligen som en benämning på en större plats iordningställd för tävling eller skådespel. Med hänsyn till det ovan nämnda finns det ingen risk för att konsumenterna tror att varorna har samma kommersiella ursprung.

Varumärket ARENA används huvudsakligen för badkläder och simredskap. Innehavaren har inget intresse av att använda SWEDBANK ARENA för badkläder eller simredskap.

SKÄL

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.

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 omsättningskretsen genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena beaktas. Även ett märkes särskiljningsförmåga beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning

Invändaren har inte inkommit med något material som visar att något av de motanförla varumärkena är inarbetade och att de därigenom har starkare särskiljningsförmåga än vad som framgår av respektive registrering. Jämförelsen mellan innehavarens varumärke och de motanförla varumärkena utgår därför från hur de registrerats.

Inledningsvis kan konstateras att varuslagslikhet föreligger mellan de motstående varumärkena i klass 25 och mellan de gymnastik- och sportartiklar som registrerats för innehavarens märke och de sportartiklar som registrerats för invändarens märke med registreringsnummer 139833, i klass 28. Därtill föreligger det likhet i varumärkesrättslig mening mellan de sportartiklar i klass 28 som registrerats för invändarens märke med registreringsnummer 139833 och de sport- och idrottsaktivitetstjänster i klass 41 som registrerats för innehavarens varumärke, då sportartiklar är nödvändiga för genomförandet av vissa sport- och idrottsaktiviteter. Varu- och eller tjänsteslagslikhet föreligger därmed.

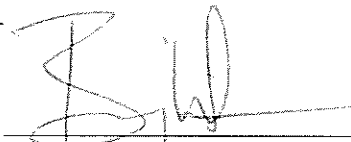
Vad gäller märkeslikheten ingår lydelsen i de motanförla varumärkena i sin helhet i innehavarens varumärke. Ordet ARENA betyder bland annat *en större plats iordningställd för tävling eller skådespel* och ordet arenaidrott är ett vedertaget begrepp för idrotter där de tävlande omges av publik (jfr. Nationalencyklopedins elektroniska version www.ne.se, åtkomst 090824). Lydelsen ARENA får därmed anses ha en begränsad särskiljningsförmåga för sport- och idrottsaktiviteter i klass 41 medan den besitter en stark eller, i vart fall, en inte obetydlig grad av särskiljningsförmåga för de varor märkena omfattar i klasserna 25 och 28. Även om lydelsen ARENA inte är den dominerande beståndsdel i innehavarens märke, har märkesdelen ändå en självständig kännetecknande ställning. Under dessa förhållanden kan omsättningskretsen komma att tro att de aktuella varorna har samma kommersiella ursprung varför märkeslikhet får anses föreligga mellan de i ärendet motstående märken i vad avser varorna i klass 25 och 28.

Följaktligen utgör grunderna för invändningen hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Registreringen ska därför upphävas.

Beslutat den 28 AUG 2009



Susanne Pettersson



Benjamin Winsner

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.