

Invändningsärende nr 2008/0044/0001

Registrering nr 394351

INVÄNDARE

High Sport Svenska Aktiebolag
Att:
Fabriksgatan 38-42, 2 tr
411 23 Göteborg

Exp. Patent- och registreringsverket

2009 -11- 25

INNEHAVARE

OMBUD

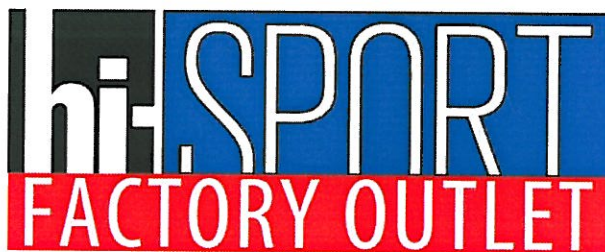
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB
Box 7701
103 95 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 394351 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket HI-SPORT FACTORY OUTLET, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 394351, registrerat för återförsäljartjänster avseende gymnastik- och sportartiklar, i klass 35.



Innehavarens märke.

Märket utföres i färgerna svart, blått, vitt och rött.

Invändaren yrkar att registreringen ska hävas och anför som grund för sitt yrkande att märket är förväxlingsbart med invändarens firma High Sport Svenska Aktiebolag, med organisationsnummer 556487-7545, vilken enligt uppgift i Näringslivsregistret ska bedriva verksamhet i form av import-, export och grossistförsäljning av sport- och fritidsprodukter, bedriva mässverksamhet, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Invändaren anför vidare som grund för sitt yrkande som det får förstås att dennes

kännetecknen High Sport är inarbetat, väl ansett samt att innehavarens användning av kännetecknet hi-SPORT är till förfång för användarens känneteckens särskiljningsförmåga.

Invändaren anför vidare i allt väsentligt följande. High Sport Svenska Aktiebolag, som marknadsför sina produkter under varumärket High Sport tillhandahåller frilufts- och sportartiklar av bästa kvalitet och med hög teknisk profil på den svenska marknaden. Genom att verksamheten har funnits sedan slutet av 80-talet har High Sport genom långvarigt samarbete med en trogen och rikstäckande kundkrets uppnått ett starkt varumärke med gott renommé. Firman High Sport Svenska AB registrerades 1994-06-30. Invändaren bedriver grossistverksamhet med friluftsprodukter och säljer till de flesta friluftsbutiker i Sverige, med försäljning till bland annat Sveriges största kedja Naturkompaniet. Invändaren bedriver även en klättervägg med tillhörande butik under namnet High Sport. Invändaren har även en befintlig Internetbutik under namnet High Sport som dessa kommer att vidareutveckla och satsa på. Valet av firmanamn samt att marknadsföra sig under varumärket High Sport gjordes för att ge en naturlig koppling och rätt association till verksamheten då High Sport i början var en specialistbutik för produkter med anknytning till klättring och expeditioner med tillhörande agent/distributionsverksamhet. Invändaren har under 13 års tid marknadsfört varumärket High Sport som står för kvalitet och seriositet. Invändaren har vidare för avsikt att under de kommande åren expandera ytterligare. Problemet för invändaren är att både High Sport och Hi Sport uttalas på samma sätt och att det redan har skett ett stort antal förväxlingar mellan invändaren och innehavaren. Invändaren har fått många av innehavarens leveranser och många tror att invändaren tillhandahåller lågprisprodukter. Att bli kopplade till någon som håller på med factory outlet missgynnar direkt användarens produkter då konsumenter tror att de kan handla användarens kvalitetsprodukter billigare där än hos användarens återförsäljare. Praktiska problem är vidare att kunder och leverantörer kontakter invändaren när de ska till innehavaren eftersom dessa arbetar i samma bransch. Till stöd för sin talan har invändaren till ärendet fört material i form av mailutdrag, tidningsartiklar och annonser. Invändaren har slutligen anført att gällande 8 § varumärkeslagen så kan denna inte åberopas i detta fall då varken Hi Sport alternativt Hi Sport Factory Outlet eller High Sport är registrerade varumärken utan inarbetade varumärken.

Innehavaren bestrider grunderna för användningen och anför i allt väsentligt följande. Innehavarens märke hi-SPORT FACTORY OUTLET logo är inte förväxlingsbart med användarens firma High Sport Svenska Aktiebolag, vilket användaren vill göra gällande. Vid bedömning av märkeslikhet ska ordens stavning, uttal och betydelse beaktas. Jämförelsen ska ske mot bakgrund av det helhetsintryck som märkena ger upphov till där särskilt ska beaktas de dominanta delarna av kännetecknen. Vid bedömning av förväxlingsrisk mellan firma och varumärke är kraven på likhet högre, enligt gällande praxis. Enligt samma princip ska varumärke respektive firma vara identiska för att förväxlingsbarhet ska anses föreligga. I föreliggande fall föreligger tydliga visuella och fonetiska skillnader mellan innehavarens figurmärke hi-SPORT FACTORY OUTLET och användarens firma High Sport Svenska Aktiebolag. Innehavarens märke i figur består av en rektangulär form där orddelen "hi" är utförd i vit text mot svart bakgrund och orddelen SPORT är utförd i vit text mot blå bakgrund. Texten är kapad underifrån av orddelen FACTORY OUTLET som är utförd i vit text mot röd bakgrund. Den figurativa utformningen av innehavarens märke tillför märket dess utmärkande och iögonfallande karaktär. Det visuella intrycket av detta märke och av användarens firma High Sport Svenska Aktiebolag skiljer sig avsevärt. Även fonetiskt är skillnaderna mellan kännetecknen tydliga. Uttalet av märket hi-SPORT FACTORY OUTLET skiljer sig avsevärt från firman High Sport Svenska AB. Förväxlingsbarhet ska, utöver märkes- och varuslagslikhet, även bedömas mot bakgrund av flera andra faktorer

såsom i hur hög grad det äldre märket är känt på marknaden samt graden av särskiljningsförmåga. För försäljning av ”sport- och fritidsartiklar” och därmed liknande tjänster måste uttrycken High Sport respektive hi-SPORT anses vara i hög grad beskrivande och därmed besitta begränsad särskiljningsförmåga. Skyddsomfånget för dessa uttryck är därför ytterst snävt. Vid en sammantagen bedömning kan konstateras att innehavarens märke inte uppvisar sådana likheter med invändarens firma att det föreligger risk för förväxling dem emellan. Innehavaren har inte någon tidigare kännedom om att det skulle ha skett förväxling av ordrar eller liknande mellan firman High Sport Svenska Aktiebolag och märket hi-SPORT. Invändarens påstående att varumärket hi-SPORT FACTORY OUTLET till exempel skulle tillhandahålla lågprisprodukter är felaktiga och tillbakavisas av innehavaren. Märket hi-SPORT för försäljning av sportartiklar började användas redan år 1991. Märket har genom åren marknadsförts frekvent i traditionella medier. Den mångåriga användningen av märket har medfört att det är välkänt inom branschen. I detta sammanhang vill innehavaren påpeka att invändarens firma registrerades först år 1994. Invändaren har aldrig tidigare påtalat att det skulle föreligga någon risk för förväxling mellan dennes firma och innehavarens varumärke. För det fall att PRV skulle finna att invändaren har någon rättighet till kännetecknet HIGH SPORT som är äldre än innehavarens rätt till kännetecknet Hi-SPORT och att dessa kännetecken är förväxlingsbara skall innehavarens registrering ändå bestå i enlighet med 8 § varumärkeslagen då invändaren, enligt egna uppgifter, känt till innehavarens varumärke under minst fem år och funnit sig i användningen därav.

SKÅL

Enligt 2 § varumärkeslagen anses ett kännetecken vara inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.

Enligt 8 § varumärkeslagen kan rätten till ett varumärke bestå vid sidan av en äldre rätt till ett förväxlingsbart kännetecken, om registreringen sökts i god tro och innehavaren av den äldre rätten under fem år i följd har varit medveten om och funnit sig i användningen här i landet av det registrerade varumärket.

Av 14 § första stycket 6 punkten 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 huvudregeln i 6 § första stycket varumärkeslagen ska kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt kännetecknens likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som kännetecknen avser. Avgörande blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga ska grundas på det helhetsintryck kännetecknen förmedlar och då i första hand på kännetecknens visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella kännetecknen eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan kännetecknen ska beaktas. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två

motstående kännetecken, varför det också måste beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett kännetecken typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Förväxlingsbarhet enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen kan åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Ett varumärke är att anse som väl ansett om det i en väsentlig del av landet är känt inom en betydande andel av den krets som märket vänder sig till. Vid bedömningen av detta ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket.

För att det ska anses styrkt att användningen av det yngre varumärket är eller skulle vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, krävs att det visas en förändring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är registrerat som beror på användningen av det yngre varumärket, eller att det finns en verklig risk för en sådan förändring i framtiden.

PRV gör följande bedömning

Inledningsvis vill PRV framhålla att fråga om bättre rätt och förfoganderätt till ett kännetecken inte kan prövas i administrativ ordning, utan endast kan prövas vid allmän domstol, jfr 44 § varumärkeslagen.

PRV konstaterar vidare att vare sig invändaren eller innehavaren till ärendet har fört något relevant material som visar på att de i ärendet aktuella kännetecknen genom användning kommit att uppfattas som varumärken i omsättningskretsen och således blivit inarbetade. Invändaren har inte heller ingivit något material som visar att invändarens märke genom långvarig användning skulle åtnjuta ett utökat skydd till kännetecknet HIGH SPORT i enlighet med 6 § andra stycket varumärkeslagen. Då innehavarens märke vid tiden för invändningens inlämnande precis registrerats är 8 § varumärkeslagen inte tillämplig på det aktuella fallet. Enligt 8 § varumärkeslagen krävs att varumärket ska ha varit registrerat i 5 år. PRV har därför enbart att pröva huruvida invändarens firma HIGH SPORT SVENSKA AKTIEBOLAG är förväxlingsbar med innehavarens registrerade varumärke HI-SPORT FACTORY OUTLET.

Innehavarens märke omfattar tjänster som i varumärkesrättsligt hänseende är av liknande slag som den verksamhet som ska bedrivas under den motanförla firman.

Vad sedan gäller känneteckenslikheten uppvisar den framträdande och särskiljande delen HIGH SPORT i invändarens firma samt den framträdande och särskiljande delen HI-SPORT i innehavarens märke stora fonetiska och associationsmässiga likheter då man uttalar de båda kännetecknen likadant. Även visuellt är de särskiljande delarna i kännetecknen mycket lika varandra. Visserligen får de båda lydelsema HI-SPORT respektive HIGH SPORT olika betydelser då den första kan översättas till "Hej-Sport" medan den senare kan översättas till "Hög Sport" (jfr. Nationalencyklopedins elektroniska version www.ne.se, åtkomst 091008). Denna skillnad förtar dock inte den likhet som de facto föreligger kännetecknen emellan. Detta tillsammans med den omständigheten att kännetecknen omfattar tjänster/verksamheter som i hög grad liknar varandra gör att PRV, vid en helhetsbedömning, finner att

kännetecknen är förväxlingsbara med varandra. Vad innehavaren i övrigt anfört gällande de strängare kraven på likhet mellan varumärke respektive firma föranleder ingen annan bedömning.

Invändningen utgör således hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Registreringen ska därför hävas.

Beslutat den

25 NOV 2009

David Leffler

Susanne Pettersson

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.