

INVÄNDARE

Seal Trademarks Pty Ltd.
1 Billabong Place
Burleigh Heads, Queensland 4220
Australien

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 45086
104 30 Stockholm

INNEHAVARE

Exel Oyj
PL 29
FI-52701 Mäntyharju
Finland

OMBUD

BRANN AB
Box 17192
104 62 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 393638 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket EXEL, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 393638, registrerat för spel och leksaker; gymnastiska redskap och sportutrustning (ej ingående i andra klasser); dock ej produkter avsedda för djur, i klass 28.



Innehavarens varumärke med registreringsnummer 393638.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och gör gällande att märket är förväxlingsbart med det av invändaren tidigare registrerade gemenskapsvarumärket XCEL med registreringsnummer 102913, registrerat för specialdräkter för skydd mot kyla och avskavning för användning på vattenytor eller under vatten, i klass 9, samt kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; vådräkter, simkläder, i klass 25.

Till stöd för invändningen anför invändaren i huvudsak följande. Invändarens varumärke XCEL är bland annat registrerat för kläder, skodon, huvudbonader; vådräcker, badkläder i klass 25, medan innehavarens varumärke EXEL är registrerat för spel och leksaker; gymnastiska redskap och sportutrustning (ej ingående i andra klasser); dock ej produkter avsedda för djur i klass 28. Sannolikheten för att dessa varor tillhandahålls på samma försäljningsställen eller genom liknande försäljningskanaler är stor. Den som utövar vattenpolo köper till exempel bollar, badkläder och kanske vådräcker. De produkter som omfattas av de motstående märkenas varuförteckningar kan därför ha gemensamma användningsområden. Visuellt är innehavarens registrering EXEL mycket lik invändarens registrering XCEL. De motstående märkena består av ord med fyra bokstäver. Tre av dessa fyra bokstäver är identiska och förekommer i samma ordning i märkena, nämligen bokstäverna X, E och L. Innehavarens märke är registrerat i ett figurativt utförande, men det figurativa momentet i märket består av att bokstäverna i ordet EXEL skrivs med ljusa gemener mot en svart bakgrund. Detta utförande är mycket enkelt och märkesordet EXEL framstår alltså som det dominerande och särskiljande elementet. Fonetiskt sett råder dessutom fullständig identitet märkena emellan. Såväl EXEL som XCEL torde av engelsktalande uppfattas antingen som det engelska ordet *excel*, ett verb med bland annat betydelsen *överlägsen*, *excellera*, eller som detta ord med något slags felstavning. Icke engelsktalande personer uppfattar troligen märkesorden som fantasiord. Av detta följer att märkena även begreppsmässigt är att betrakta som i hög grad liknande. Då konsumenter inte alltid har möjlighet att jämföra produkterna sida vid sida finns det en risk att dessa vilseleds att tro att de varor som tillhandahålls under respektive märke har samma ursprung. Vad gäller hur kunnig och upplyst märkesinnehavarnas kundkretsar är kan det mycket väl vara så att utövare av dyksporten är synnerligen kunniga och upplysta, men det gäller bara de som utövat sitt intresse en längre tid. Nyttillkomna utövare som har att sätta sig in i de produkter som finns på marknaden lär emellertid inte vara kunniga och upplysta på samma sätt. De aktuella sporttillbehören utgörs dessutom inte endast av artiklar som är nödvändiga för att utnyttja de aktuella sporterna, utan innebär även modeaccessoarer. Detta medför att vanliga konsumenter som är intresserade av modeaccessoarer och tillbehör, utan att vara expertutövare av respektive sport, exponeras för varumärkena och att risken för förväxling bland dessa därmed ökar. Det en konsument minns efter att ha kommit i kontakt med innehavarens märke EXEL är ordet EXEL i dess fonetiska form. Det finns därför en stor risk att konsumenter uppfattar de motstående märkena som ett och samma märke. Följaktligen är innehavarens registrering EXEL förväxlingsbar med invändarens varumärke XCEL. Vad gäller invändarens påstående att de aktuella varumärkena har existerat parallellt, utan att förväxling har skett i praktiken, känner inte invändaren till i vilken omfattning märkena har använts eller om detta påstående är korrekt. Inte heller det material som bifogats av innehavaren i övrigt är relevant för den aktuella bedömningen. Till stöd för att de motstående märkena är förväxlingsbara och hur invändaren använder sitt varumärke XCEL har bifogats material i form av beslut från OHIM samt utdrag från internet.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Invändarens varumärke är ett ordmärke i versaler och innehavarens registrering består av ett figurmärke med orddelen i gemener. Varumärkena skiljer sig således väsentligt åt visuellt. Invändaren framhåller risken för vilseledande om en konsument inte har de aktuella produkterna framför sig. Innehavaren har mycket svårt att se att en köpare av vådräcker, vilka är speciella och avancerade produkter, skulle förväxla de aktuella varumärkena. Tvärtom tillhör utövare av dyksporten en synnerligen kunnig och upplyst kundkrets. Ett begränsat antal varumärken finns inom den aktuella sporten och utövarna håller typiskt sett bra koll på dessa märken. Sporttillbehören utgör inte endast artiklar

nödvändiga för att utnyttja dessa sporter, utan är dessutom modeaccessoarer. Kännedomen om dessa artiklar ökar därför i väsentlig mån, medan risken för förväxling minskar. Utövarna läser om sin sport i specialtidningar, ser på tävlingar på TV och kommer i kontakt med varumärken inom respektive sport vid utövandet. Det finns ingen anledning att misstänka att en person som tidigare kommit i kontakt med varumärket XCEL tror att EXEL har något samband med detta varumärke. Innehavaren är dessutom innehavare av varumärket EXEL med registreringsnummer 324307, med prioritet före det av invändaren åberopade varumärket. Mot bakgrund av rådande praxis påverkar detta faktum endast indirekt invändningsärendet. De varumärken som omnämns i tvisten har dessutom existerat parallellt i Sverige under många år utan att – såvitt känt – några förväxlingar mellan kännetecknen förekommit. Hade det funnits en sådan risk för association och förväxlingsrisk i övrigt, som invändaren hävdar, borde förväxlingar de facto ha skett. Till stöd för att de aktuella varumärkena har existerat parallellt har innehavaren givit in en broschyr samt olika fakturor.

SKÄL

Av 14 § första stycket 9 punkten 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 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 märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena 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 märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena ska beaktas. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det också måste beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

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

PRV gör följande bedömning

Inledningsvis framhåller PRV att fråga om bättre rätt inte kan prövas i administrativ ordning utan endast vid allmän domstol, jfr 44 § varumärkeslagen. Vad innehavaren har anfört om sin varumärkesregistrering med tidigare prioritetsdatum än det av invändaren åberopade gemenskapsvarumärket XCEL lämnas därför utan avseende.

Vidare kan konstateras att det i ärendet inte har framkommit något material eller uppgifter i övrigt som styrker att den relevanta omsättningskretsen i praktiken inte förväxlar de

motstående rättigheterna. Vad innehavaren har anfört i detta hänseende lämnas därför utan avseende.

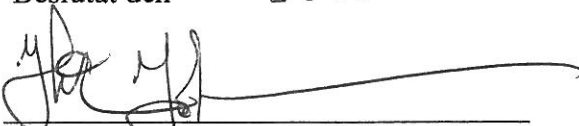
Vad gäller likheten mellan de i ärendet aktuella varorna gör PRV följande bedömning. Innehavarens registrering omfattar gymnastiska redskap och sportutrustning i klass 28, vilka är av liknande slag som de klädartiklar invändarens märke omfattar i klass 25 och de specialdräkter invändarens märke omfattar i klass 9. Dessa varor kompletterar varandra och används ofta tillsammans. Dessutom tillhandahålls varorna vanligtvis på samma försäljningsställen. Sammantaget har de aktuella varorna därmed ett så nära samband att de i varumärkesrättslig mening är av liknande slag.


Vad därefter gäller likheten märkena emellan gör PRV följande bedömning. Innehavarens registrering består av märkesordet EXEL jämte en figur, medan det av invändaren åberopade gemenskapsvarumärket består av märkesordet XCEL. Varken EXEL eller XCEL har någon känd språklig betydelse. Märkesorden framstår närmast som två felstavningar av det engelska ordet *excel*, vilket på svenska har betydelsen *något som utmärker sig* eller *excellerar* (Norstedts stora engelsk-svenska ordbok, WordFinder Online 3.0, åtkomst 2010-09-26). Märkesordet XCEL avviker dock i sådan grad från det närmast beskaffenhetsangivande ordet *excel* att den av invändarens åberopade registreringen får anses ha god särskiljningsförmåga. Såväl innehavarens märke som det av invändaren åberopade varumärket uttalas som det engelska ordet *excel*. Fonetiskt är de motstående märkena således identiska. Med hänsyn till att märkesorden EXEL och XCEL framstår som felstavningar av det engelska ordet *excel* framkallar de motstående märkena dessutom identiska associationer. Avslutningsvis består både innehavarens registrering EXEL och invändarens registrering XCEL av en fyrbokstavskombination innehållande bokstaven X och ändelsen EL. Därmed uppvisar märkena även vissa visuella likheter. Att innehavarens märke är utfört i figur förtar inte likheten märkena emellan. Sammantaget råder således en betydande märkeslikhet.

Vid en helhetsbedömning, i vilken även risken för att konsumenterna uppfattar ett kommersiellt samband mellan märkena ska beaktas, finner PRV därför att de motstående märkena är förväxlingsbara.

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

Beslutat den **25 OKT 2010**


Håkan Johansson


Christopher Büller

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 (2) månader från beslutets dag.