

Invändningsärende nr 2009/0093/0001

Registrering nr 402589

INVÄNDARE

8848 Altitude AB
Box 22216
500 02 Borås

OMBUD

Valea AB
Lindholmospiren 5
417 56 Göteborg

INNEHAVARE

SkiStar Aktiebolag
780 67 Sälen

OMBUD

Advokatfirman Glimstedt
Box 5244
102 45 Göteborg

Exp. Patent- och registreringsverket

2011-06-07

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 402589 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket UNITED BY ALTITUDE med registreringsnummer 402589, 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 kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer, i klass 16, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, i klass 25, spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader, i klass 28, annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration och kontorstjänster, i klass 35.

Invändaren yrkar att registreringen ska upphävas och anför som grund härför att märket är förväxlingsbart med följande av invändaren registrerade varumärken.

8848 ALTITUDE, med registreringsnummer 392542, som registrerats för kläder, huvudbonader och fotbeklädnader, i klass 25.

8848 ALTITUDE, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 232433, registrerat för sport- och fritidskonfektion, i klass 25.

8848 ALTITUDE, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 392667, registrerat för kläder, huvudbonader och fotbeklädnader, i klass 25.

Dessutom anförs förväxlingsbarhet med följande av invändarens internationella registreringar som designerats EU.

8848 ALTITUDE med registreringsnummer 863982, registrerad för clothing, footwear och headgear, i klass 25.

8848 ALTITUDE, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 957000, registrerad för clothing, footwear och headgear, i klass 25.

Slutligen anförs förväxlingsbarhet med invändarens firmaregistrering 8848 ALTITUDE AB med organisationsnummer 556402-2332, vilken enligt verksamhetsbeskrivningen i Bolagsverkets näringslivsregister ska designa, tillverka, marknadsföra och försälja konfektion samt idka därmed förenlig verksamhet.



8848
ALTITUDE

Invändarens märke med registreringsnummer 232433.



8848
ALTITUDE

Invändarens märke med registreringsnummer 392667.



Invändarens internationella registrering designande EU med registreringsnummer 957000.

Till stöd för sitt yrkande anför invändaren i huvudsak följande.

Innehavarens märke UNITED BY ALTITUDE kan översättas till ungefär ”förenade via altitud”. Hela märkets lydelse syftar således till just ordet ALTITUDE genom prepositionen ”by”. ALTITUDE är det mest dominerande och särskiljande elementet och återkommande i invändarens varumärken och firma. Det är även de enda ordalydelsen i varumärkena vilket således blir den fonetiska och associativa märkesdelen som konsumenten tydligast kommer att associera till och lägga på minnet. Invändaren har sedan 1990 registrerat och använt kännetecknet 8848 ALTITUDE för sin klädkollektion. Användandet av just ordet ALTITUDE har alltid varit en central del i profileringen och varumärkesarbetet. Varumärket är mycket inarbetat och välkänt på marknaden i allmänhet och på skidåknings- och friluftsmarknaden i synnerhet. Sedan starten har invändaren årligen avsatt 5 % av omsättningen till marknadsföring, vilket år 2008 motsvarade 4,8 miljoner kr. Invändarens kollektion består av sportkollektion såsom skidkläder och andra friluftsplagg och innehavarens märke UNITED BY ALTITUDE säljs bland annat på skidorter som Sälen och Åre och riktar sig specifikt till skidåkare. Därför kan konstateras att det inte bara råder varuslagslikhet i en varumärkesrättslig mening utan att produkterna även riktar sig till en identisk målgrupp. Invändarens kläder har sålts sedan 1990 utan avbrott på den svenska marknaden och finns idag bland annat hos samtliga Intersporthandlare i över 110 svenska städer och i långt fler butiker över hela landet. Invändarens märke är synnerligen välkänt och inarbetat på den svenska marknaden. Ordet ALTITUDE har en, i förhållande till de aktuella varorna, ett starkt och särskiljande skydd i sig. Såväl invändarens som innehavarens märke omfattar kläder, fotbeklådnader, huvudbonader. Invändarens kännetecken omfattar identiska eller likande varor och under invändarens firma ska enligt verksamhetsbeskrivningen i Bolagsverkets näringslivsregister designa, tillverka, marknadsföra och försälja konfektion, samt idka därmed förenlig verksamhet. Det kan därför konstateras att varuslagslikhet föreligger mellan de motstående kännetecknen.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför bland annat följande. Förväxlingsbarhet föreligger inte. Dominanten i motpartens märke är 8848, inte ALTITUDE. Skyddsomfånget för invändarens kännetecken, med angivelse av höjden på Mount Everest, måste anses mycket begränsat. Det förnekas vidare att invändarens märke är

mycket välkänt och inarbetat på den svenska marknaden eftersom de marknadsföringssiffror som angetts och antal träffar på internet inte kan anses bevis något i detta hänseende. Risken för förväxling mellan kännetecknen är därmed obefintlig.

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 varukännetecknen som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Av 14 § första stycket, punkten 8 framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett varumärke som omfattas av en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och som är registrerad efter tidigare ansökan.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecknen som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag.

Vid en bedömning av varukänneteckens förväxlingsbarhet ska en helhetsbedömning göras av märkes- och varuslagslikheten, med tillämpning av den s.k. produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet ska föreligga.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir således, 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 deras 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 beaktas risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan kännetecknen. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående kännetecknen, varför det måste tas hänsyn till att omsättningskretsens minnesbild av ett kännetecken i normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid förväxlingsbedömningen mellan kännetecknen ska därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse.

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

Enligt 6 § andra stycket 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. Trots varumärkeslagens nuvarande ordalydelse ska det i 6 § andra stycket förekommande begreppet ”förväxlingsbarhet” inte tolkas som

förväxlingsbarhet enligt huvudregeln i första stycket. Förväxlingsbarhet enligt andra stycket förutsätts nämligen vara för handen i varje fall då risk finns att användningen av ett yngre liknande märke kan vara till förfång för det äldre märket eller annars dra otillbörlig fördel av detsamma. En otillbörlig fördel får anses föreligga om man genom användningen försöker placera sig i det kända varumärkets kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige samt, utan att betala någon ekonomisk ersättning, utnyttja den kommersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren gjort för att skapa och befästa bilden av kännetecknet.

Detta innebär i praktiken att samma höga krav på egentlig märkeslikhet inte ska upprätthållas vid tillämpningen av denna s.k. anseendeskyddsregel. För tillämplighet av denna regel torde det dock krävas ett visst mått av märkeslikhet, som i vart fall måste vara av den digniteten att den berörda allmänheten kan komma att förknippa märkena med varandra, utan att därför direkt förväxla desamma. Vid fastställande av vad som utgör ett ”väl ansett” märke i varumärkeslagens mening är graden av kännedom om märket hos såväl allmänhet som omsättningskrets av stor vikt och i praktiken den enda objektivt avläsbara faktorn att ta i beaktande, trots att det aktuella kriteriet är menat att vara kvalitativt, i den meningen att även andra goodwillskapande aspekter ska vägas in i begreppet. Huruvida ett märke är att betrakta som ”väl ansett” eller inte kommer dock i praktiken att vara avhängigt nivån av kännedom om märket ifråga.

PRV gör följande bedömning

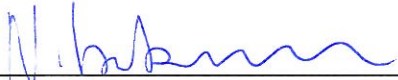
Inledningsvis kan PRV konstatera att utredningen i ärendet inte visar att 8848 ALTITUDE är att anse som välkänt eller notoriskt känt för de i ärendet aktuella varorna. PRV kan därför inte ta ställning till dessa omständigheter, utan har endast att pröva om märkena är förväxlingsbara såsom de registrerats.

Innehavarens märke omfattar bland annat varor i klass 25, nämligen kläder, fotbeklädnader och huvudbonader. Invändarens varumärken och firmaregistrering avser också kläder samt konfektionsverksamhet. Varuslagslikhet föreligger därmed.

Vad gäller märkeslikheten kan följande konstateras. Invändarens motanförda märken innehåller samtliga lydelsen 8848 ALTITUDE. I flera av märkena förenas denna ordalydelse med en enklare figur. Invändarens firma består av lydelsen 8848 ALTITUDE AB. Innehavarens märke består av lydelsen UNITED BY ALTITUDE. I samtliga motstående märken samt invändarens firma är ordet ALTITUDE en framträdande och särskiljande del. ALTITUDE kan närmast översättas till *höjd, altitud, nivå* (Norstedts engelsk-svenska ordbok via WordFinder Online, sökning 2010-12-02). Invändarens kännetecken syftar sannolikt på Mount Everest höjd över havet men kännetecknen får ändå bedömas ha god särskiljningsförmåga för de varor de registrerats för. Med hänsyn till att det dominerande och särskiljande ordet ALTITUDE ingår i såväl invändarens som innehavarens registreringar uppvisar kännetecknen betydande visuella, fonetiska och associationsmässiga likheter. PRV finner därför att det råder känneteckenslikhet mellan de motstående kännetecknen. Vid en helhetsbedömning finner PRV därmed att de motstående kännetecknen är förväxlingsbara.

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

Beslutat den 07 JUN 2011



Nina Isaksson



Martin Berger

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.