

Invändningsärende nr 2010/0102/0001

Registrering nr 410803

**INVÄNDARE**

Brooks Sports, INC.  
19910 North Creek Parkway Suite 200  
98011-8215  
Bothell  
USA

**OMBUD**

BRANN AB  
Box 12246  
102 26 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2012 -01- 04

**INNEHAVARE**

A Group AB  
Banvaktsvägen 14  
171 48 Solna

---

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket BROSK, med registreringsnummer 410803, registrerat för kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, i klass 25.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och gör gällande att märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket BROOKS, med registreringsnummer 162313, registrerat för fotbeklädnader för idrott.

Till stöd härför anför invändaren i huvudsak följande. Invändaren är ett amerikanskt företag grundat 1914, således för nästan 100 år sedan. Företaget är särskilt inriktat på skor och löparskor av synnerligen hög kvalitet, men även kläder och tillbehör såsom kepsar och shorts. Försäljning sker över hela världen inklusive EU och Sverige. Den välkända sportkedjan Stadium med 110 butiker i Sverige är primärt återförsäljare av invändarens produkter i Sverige. I och med Stadiums utbredning i Sverige, med butiker i hela landet har varumärket BROOKS fått stor spridning och kännetecknet åtnjuter dessutom ett gott renommé. Invändaren har härvid hänvisat till Stadiums hemsida [www.stadium.se](http://www.stadium.se). Invändaren lämnade in ansökan om varumärket BROOKS till OHIM den 1 april 1996, medan ansökan för BROSK lämnades in till PRV 24 februari 2010. BROOKS har sålunda en tidigare rättsgrund än BROSK. Varumärken BROOKS och BROSK är förväxlingsbara vid en jämförelse av de helhetsintryck de ger, med även vid beaktande av separata faktorer. De två varumärkena omfattar identiska produkter. Enligt produktregeln ska man särskilt beakta hur lika de varor är som omfattas av varumärkena. I det förekommande fallet är varorna

synnerligen lika och därför förväxlingsbara. Vid en jämförelse mellan de två märkena kan man konstatera att orden i princip är lika långa och har en identisk inledning BRO-. I övrigt består märkena av samma bokstäver. Det visuella intrycket och den risk för förväxling detta skapar är påtaglig. Sammantaget är de två varumärkena uppenbart förväxlingsbart lika även ur visuell aspekt.

Innehavaren av varumärket, som beretts tillfälle att yttra sig, har inte bemött invändningen.

### SKÄL

Av 2 kap 8 § första stycket 2 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 andra stycket varumärkeslagen, ett varumärke som är registrerat enligt detta kapitel, ett varumärke som är registrerat genom en internationell varumärkesregistrering som enligt 5 kap varumärkeslagen fått giltighet i Sverige, ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet, samt ett gemenskapsvarumärke.

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 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. Bedömningen av denna fråga ska grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska även tas till om orden i de aktuella märkena besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena ska beaktas.

Av 2 kap 8 § första stycket 3 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

### *PRV gör följande bedömning*

Inledningsvis vill PRV framhålla följande med anledning av invändarens hänvisning till att denne har bättre rätt till märket. Frågan om bättre rätt till ett kännetecken kan inte prövas av PRV under ett invändningsförfarande (Jmf 2 kap. 28 § och 3 kap. 5 § varumärkeslagen). En sådan prövning kan endast ske i samband med en talan vid allmän domstol (Jmf Regeringsrättens dom i mål nummer 1764-04 PIZZA PAPA JOHN'S i figur). PRV tar i förevarande ärende endast ställning till om förutsättningar finns för upphävande av innehavarens registrering, helt eller delvis.

Invändaren har, såsom det får förstås, anfört att dennes varumärke BROOKS har använts i sådan utsträckning att det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och därmed förtjänar ett utökat skydd i enlighet med 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen. Invändaren har emellertid inte förebringat något material som kan läggas till grund för en sådan slutsats. PRV har därför att ta ställning till frågan om förväxling med utgångspunkt i det skyddsomfång som följer av varumärkets ursprungliga känneteckenskraft.

Det av invändaren åberopade varumärket och innehavarens varumärke omfattar skydd för varor som är identiska, i vad avser bland annat fotbeklädnader. Vidare omfattar innehavarens märke kläder och huvudbonader som är av liknade slag som de fotbeklädnader som varumärket BROOKS avser. Detta då det rör sig om varor vars syfte är bekläda olika delar av kroppen. PRV finner därmed att det föreligger hög grad av varuslagslikhet mellan dessa varor.

Innehavarens märke består av lydelsen BROSK och de av invändaren åberopade märkena består av lydelsen BROOKS. Märkesorden, vilken båda innehar särskiljningsförmåga för de aktuella varorna, inleds båda med bokstäverna BRO. Med hänsyn härtill uppvisar märkena viss visuell likhet. De skiljer sig dock från varandra genom de avslutande märkeselementen -OSK och -OKS, vilket medför fonetiska olikheter. BROOKS har ingen för svenska folket känd betydelse utan uppfattas närmast som ett fantasiord. BROSK är stödjevänader bestående av celler omgivna av en mellansubstans (se nationalencyklopedins nätutgåva, www.ne.se, åtkomst 2011-12-13) Dessa olikheter samt de visuella och fonetiska skillnaderna medför att märkeslikhet inte föreligger. Vid en helhetsbedömning, trots beaktande av att det rör sig om identiska varor, finner PRV att innehavarens märke inte är förväxlingsbart med invändarens åberopade varumärke.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat den 04 JAN 2012

  
Sara Öjebro

  
Nina Isaksson

#### 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 beslutsdagen.