

Invändningsärende nr 2010/0108/0001

Registrering nr 410912

INVÄNDARE

TIBHAR Tibor Harangozo GmbH
Fenner Strasse 62 a
66127 Saarbrücken
Tyskland

Exp. Patent- och registreringsverket

2012 -05- 2 4

OMBUD

Ramberg Advokater AB
Box 7531
103 93 Stockholm

INNEHAVARE

BL Clothing Aktiebolag
Klintegatan 12
506 40 Borås

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket T BAR med registreringsnummer 410912, registrerat för:

25: Kläder för bilförare; hängslen för kläder; kragar (kläder); underkläder; damunderkläder; kläder; pälsar (kläder); kombinationer (underkläder); svettabsorberande underkläder; antitranspirationsunderkläder; konfektionskläder; öronlappar (kläder); cyklistkläder; ytterkläder; tillskurna foder (delar av kläder); trikåvaror (kläder); motorcyklistkläder (andra än för skydd mot olyckor och skador); skyddskläder (andra än för skydd mot olyckor eller skador); skidkläder (andra än för skydd mot skador); korsetter (underkläder); vattentäta kläder; babyutstyrslar (kläder); lösmanschetter (kläder); förkläden (kläder); muffar (kläder); strandkläder; papperskläder; slöjor (kläder); pannband (kläder); teddies (underkläder); kläder för gymnastik; kläder av läderimitationer; kläder av läder; regnkläder; pappershattar (kläder).

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och gör gällande att märket är förväxlingsbart med invändarens internationella registrering TIBHAR med registreringsnummer 675072, registrerat för:

25: Sports articles, namely, clothing and footwear.

28: Sports articles, including table tennis bats and covers for table tennis bats.

Så som det får förstås gör invändaren även gällande att innehavarens registrering ska upphävas då den är ägnad att uppfattas som invändarens firma TIBHAR Tibor Harangozo GmbH.

Slutligen anför invändaren att TIBHAR är ett välkänt varumärke och att innehavarens mycket lika märke drar otillbörlig fördel av invändarens märke.

Till stöd härför anför invändaren i huvudsak följande. Innehavarens märke utgörs av lydelsen T BAR, medan invändarens märke utgörs av lydelsen TIBHAR. Märkena är registrerade för samma typ av varor i klass 25. Det är endast två stumma bokstäver, I och H, som skiljer märkena åt, varför märkena är uttalsmässigt och visuellt lika. Båda märkena kan associeras med t-tröjor. Sammanfattningsvis föreligger en klar förväxlingsrisk mellan märkena. Märket TIBHAR är välkänt och väletablerat. Varorna produceras i olika länder och säljs i över 100 länder, däribland Sverige. TIBHAR är marknadsledande i bl.a. Frankrike och i större delen av Europa. TIBHAR registrerades som varumärke 2004 och var väletablerat och välkänt redan på 1970-talet. På grund av märkenas likhet skulle T BAR dra otillbörlig fördel samt möjligen även vara till nackdel för invändarens väl ansedda varumärke. Invändarens firma är registrerad i namnet TIBHAR Tibor Harangozo GmbH. Märket T BAR kan därmed komma att uppfattas som att det är hänförligt till firmanamnet. Det råder stor likhet mellan firman och innehavarens märke.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför följande. Märkeslikhet föreligger inte. Innehavarens varumärke är avsett att associeras med en disk eller bar för t-tröjor, medan invändarens märke är en förkortning av ett förnamn och ett efternamn. Någon risk för förväxling föreligger alltså inte.

SKÄL

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte 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, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

Med ett varukännetecken avses bland annat ett varumärke som är registrerat genom en internationell varumärkesregistrering som enligt 5 kap. fått giltighet i Sverige.

Om varu- eller tjänsteslagslikhet är för handen ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat särskiljande och dominerande delar, se EU-domstolens dom av den 11 november 1997, Mål C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23.

En hög grad av särskiljningsförmåga hos det äldre märket, ursprunglig eller förvärvad, ökar risken för förväxling, se EU-domstolens dom av den 11 november 1997, Mål C-251/95 (Sabel) punkt 24. Vid bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga 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, se EU-domstolens dom av den 14 september 1999, Mål C-375/97 (Chevy) punkt 27.

Av 2 kap. 10 § första stycket 1 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans firma.

PRV gör följande bedömning

Frågan om TIBHAR är att betrakta som ett välkänt varumärke

Invändaren har anfört att TIBHAR är ett välkänt varumärke.

Kännedom om ett varumärke kan ha betydelse i två avseenden. Dels kan ett märke genom användning ha förvärvat ett utökat skyddsomfång genom att varumärkets känneteckenskraft förstärks. Dels kan ett varumärke som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen åtnjuta ett utökat skydd om omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan de motstående kännetecknen även om dessa inte förväxlas. Förutsatt att en sådan koppling mellan kännetecknen är för handen kan det utökade skyddet aktualiseras om användningen av ett liknande varumärke drar otillbörlig fördel av, eller utan skälig anledning är till skada för det äldre märkets särskiljningsförmåga eller anseende.

Invändaren har i förevarande ärende inte förebringat något material som kan läggas till grund för slutsatsen att invändarens varumärke är känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Innehavarens registrering kan därmed inte upphävas på den grunden att användningen av det yngre varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för TIBHARs särskiljningsförmåga eller anseende. De omständigheter som invändaren åberopat kan inte heller anses visa att märket genom användning förvärvat en förstärkt känneteckenskraft.

Mot bakgrund av det ovan anförda har PRV därför att ta ställning till om de motstående varumärkena är förväxlingsbara med utgångspunkt i det skyddsomfång som följer av det registrerade märket TIBHARs ursprungliga särskiljningsförmåga.

Frågan om förväxlingsrisk

Först och främst konstaterar PRV att såväl innehavarens som invändarens märken avser identiska varor, nämligen kläder i klass 25.

Invändarens märke består av lydelsen TIBHAR medan innehavarens märke består av lydelsen T BAR. Vad beträffar märkeslikheten konstaterar PRV att det föreligger en viss fonetisk likhet mellan märkena, särskilt då varumärket T BAR kan komma att uttalas som ett sammanskrivet ord. Vid ett engelskt uttal av bokstaven T ligger det nära till hands att innehavarens märke uttalas på ett sätt som påminner om den ljudbild som invändarens märke ger.

Båda märkena inleds med T- och avslutas med -AR. Märkena skiljer sig åt genom att de består av olika antal bokstäver. T BAR består, till skillnad från invändarens märke, av två separata beståndsdelar och sammanlagt fyra bokstäver. Varumärket TIBHAR består av endast ett ord med sex bokstäver, varav I och H inte ingår i innehavarens märke. Sett till märkena som helhet skiljer sig dessa betydligt, då varumärket T BAR är uppdelat i två märkesdelar och uppfattas som relativt kort. Visuellt sett uppvisar märkena en låg grad av likhet.

Begreppsmässigt saknar såväl lydelsen T BAR som lydelsen TIBHAR någon känd betydelse. De motstående märkena uppfattas som fantasiord som inte ger upphov till några överensstämmande associationer.

Vid en helhetsbedömning finner PRV att märkenas helhetsintryck skiljer sig tillräckligt för att märkena inte ska anses förväxlingsbara.

Frågan om innehavarens varumärke är ägnat att uppfattas som invändarens firma

Vad beträffar frågan om innehavarens registrering innefattar eller består av något som är ägnat att uppfattas som invändarens firma, TIBHAR Tibor Harangozo GmbH, konstaterar PRV följande. Firman är inte registrerad i Sverige och mot bakgrund av vad invändaren har anfört kan den inte heller anses utgöra ett inarbetat varu- eller näringskännetecken i Sverige. Under alla förhållanden skiljer sig innehavarens varumärke i sådan utsträckning från invändarens firma att märket inte kan anses vara ägnat att uppfattas som firman, jfr Regeringens proposition 2009/10:225 s. 418. Innehavarens registrering kan därför inte upphävas på den anförda grunden.

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

Beslutat den **24 MAY 2012**



Tina Holm



Carina Widd

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.