

Invändningsärende nr 2011/0115/0001

Registrering nr 418636

INVÄNDARE

Smartwool Corporation
3495 Airport Circle
Steamboat Springs, CO 80487
USA

OMBUD

Markolog Handelsbolag
Box 5216
102 45 Stockholm

INNEHAVARE

Koit planet AB
Ledungsgatan 38
602 44 Norrköping

Exp. Patent- och registreringsverket
2012 -11- 30

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 418636 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket SMARTSOX med registreringsnummer 418636, registrerat för halkskydd för skor; halkskydd för stövlar; kläder för bilförare; fotbeklädnader; badsandaler; badtofflor; strumpor; svettabsorberande strumpor; hälar för strumpor; baskrar; overaller; arbetsblusar; boor (kragar); mössor (huvudbonader); strumpvaror; stövlar; halvkängor; tåhåttor för skodon; svettlappar; strumpeband; hängslen för kläder; snörkängor; kragar (kläder); axelsjalar; kragsskyddare; spetslinnen; trosor; långbyxor; kalotter; blusskyddare; underkläder; damunderkläder; huvor (beklädnad); hattstommar; mösskärmar; solskärmar; bälten (beklädnad); sjalar; morgonrockar; sweaters; mässhakar; sockor; strumphållare; ärmhållare; strumpebandshållare; iläggssulor; skjortor; jumprar; blusliv; kläder; hattar; huvudbonader; löskragar; strumpbyxor; kombinationer (underkläder); svettabsorberande underkläder; antitranspirationsunderkläder; korseletter; kostymer; konfektionskläder; babybyxor; slipsar; ovanläder för skodon; damasker; korta damasker för herrar; knäbyxor; byxor; cyklistkläder; ytterkläder; handskar (beklädnad); scarves; ordensband; trikåvaror (kläder); skjortok; espartoskor och -sandaler; fotbeklädnader för snowboardåkning; sporthuvudbonader (andra än hjälmar); motorcyklistkläder (andra än för skydd mot olyckor och skador); skyddskläder (andra än för skydd mot olyckor eller skador); skyddsskor (andra än för skydd mot olyckor eller skador); skidkläder (andra än för skydd mot skador); fotbollsskor; regnrockar; gördlar; galoscher; pampuscher; tröjor; västar; byxhållor; damaskhållor; dok; gymnastiskor; rockar; vattentäta kläder; benvärmare; jerseytröjor; kjolar; babyblöjor av textil; småbarnsblöjor av textil; babyutstyrselar (kläder);

livréer; undertröjor; sporttröjor; manschetter; lösmanschetter (kläder); förkläden (kläder); muffar (kläder); tumvantar; tofflor; peleriner; strandkläder; strandskor; fickor för klädesplagg; pullovrar; pyjamasar; klänningar; träskor; sandaler; underbyxor; behåar; överrockar; ytterrockar; togor; ränder för stövlar; ränder för skor; uniformer; yllejackor; jackor; papperskläder; badmössor; badbyxor; simbyxor; badkläder; simkläder; badrockar; haklappar, ej av papper; sulor för fotbeklädnader; skor; klackar; sportskor; fotmuffar, ej eluppvärmda; dubbar för fotbollskängor (skor); kängor för idrottsutövning; pannband (kläder); parkasar; underkjolar; skidpjäxor; underklänningar; teddies (underkläder); snusnäsdukar (halsdukar); kläder för gymnastik; kläder av läderimitationer; mantiljer; maskeraddräkter; sarier; t-shirtar; turbaner; kravatter; duschmössor; fiskarvästar; penningbälten (klädesplagg); prydnadsnäsdukar; pjäxväskor (inredda och formade); regnkläder; sportväskor utformade att innehålla fotbollsskor; sportväskor utformade att innehålla skidpjäxor; pappershattar (kläder); sovmasker; golfskor; bowlingskor; knäskydd för barn (beklädnad), i klass 25.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och har som grund för invändningen anfört att märket är förväxlingsbart med följande varumärken:

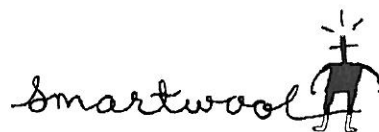
Det nationella varumärket SMARTWOOL, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 348512, registrerat för kläder, nämligen sockor helt eller till stor del gjorda av ull, underkläder, trikåbyxor, huvudbonader, skidmössor, tröjor, kepsar, handskar, halsdukar, träningsoveraller, cykelbyxor, shorts, byxor och skjortor helt eller till stor del gjorda av ull, i klass 25.



Invändarens varumärke med registreringsnummer 348512

Gemenskapsvarumärket SMARTWOOL, med registreringsnummer 3413093, registrerat för apparel, headwear and footwear, i klass 25.

Gemenskapsvarumärket SMARTWOOL i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 3463726, registrerat för kläder, fotbeklädnader och huvudbonader, i klass 25.



Invändarens gemenskapsregistrering med registreringsnummer 3463726

Till stöd härför anför invändaren i huvudsak följande. Förväxlingsrisken är hög då samtliga varumärkesregistreringar är sökta i klass 25. SMARTSOX och SMARTWOOL består av två sammansatta ord som båda börjar på ordet SMART, vilket får anses utgöra den dominerande

delen. Ordet SOX, som är en s.k. felskrivning av det engelska ordet socks associerar starkt till det svenska ordet sockor. Sockor går under benämningen kläder, som återfinns i klass 25. Den genomsnittlige konsumenten får antas vara så väl bevandrad i det engelska språket att konsumenten får svårt att hålla isär ord och märken.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anfört följande. Vi anser inte att det föreligger förväxlingsrisk enkom för att båda är registrerade under klass 25. SMARTWOOL och SMARTSOX är lika vad gäller ordet SMART men i övrigt föreligger inga likheter. Smart i sig är ett generiskt begrepp och sammansatt med olika ord blir betydelsen olika. Att innehavaren använt ordet sox – som är en omskrivning av ordet socks – gör att skillnaden blir större i jämförelse med SMARTWOOL. Den genomsnittlige konsumenten kan mycket väl göra skillnad på SMARTSOX och SMARTWOOL, både vad gäller helheten, ändelsen samt tack vare den stora visuella skillnaden som föreligger. SMARTSOX har aldrig haft någon tanke på att snylta på SMARTWOOLS märke. SMARTSOX är även registrerat som bifirma hos Bolagsverket.

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 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. Av andra stycket 4 samma paragraf framgår att med varukännetecken avses bland annat 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 eller tjänster som märkena avser.

Vid bedömningen av om varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, särskilt varornas eller tjänsternas art, deras avsedda ändamål, deras användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra.

Avgörande blir, i de fall varu- eller tjänsteslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga ska grundas på det helhetsintryck som märkena förmedlar, och då i första hand på märkenas fonetiska och visuella likhet. Hänsyn ska även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt har ett gemensamt eller begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan kännetecknen ska beaktas.

Hänsyn ska även tas 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.

PRV gör följande bedömning

Invändarens motanförda nationella märke med registreringsnummer 348512 har den 27 juni 2012 avförts ur varumärkesregistret. Nämda ansökan kan således inte utgöra ett hinder mot registrering av innehavarens märke.

Vad gäller varuslagslikhet mellan användarens återstående motanförda märken och innehavarens märke kan följande konstateras. Det föreligger identitet mellan de varor i klass 25 som de motstående märkena är registrerade för och som avser kläder, huvudbonader och fotbeklädnader. Likhet i varumärkesrättslig mening föreligger även mellan övriga varor som har ett naturligt samband med eller utgör ett komplement till kläder, huvudbonader och fotbeklädnader inom klassen, såsom t ex halkskydd, solskärmar, iläggssulor, ordensband, ränder för skor och sportväsor. Det föreligger därmed varuslagslikhet mellan samtliga varor användarens märken avser och de varor innehavarens märke avser.

Vid bedömningen av märkeslikheten ska denna utgå ifrån det helhetsintryck som de motstående märkena ger med beaktande av bl.a. deras mest framträdande och särskiljande delar. Användarens märken består av eller innehåller lydelsen SMARTWOOL, medan innehavarens märke består av lydelsen SMARTSOX. De motstående märkena uppvisar viss uttalsmässig likhet, då samtliga innehåller ord delen SMART. Lydelsen SMART har flera betydelser, bland andra *skicklig*, *listig*, *fin* och *elegant*. SMART kan även användas för att beskriva egenskaper hos exempelvis personer, handlingar eller, i utvidgad betydelse, t ex om datastyrda processer (Nationalencyklopedin, www.ne.se, 2012-11-13). SMART kan således beskriva egenskaper hos en stor variation av varor och tjänster. I förhållande till de registrerade varorna finner PRV att endast om omsättningskretsen uppfattar märkesdelen SMART i betydelsen fin och elegant kan denna märkesdel anses vara beskrivande för beskaffenheten hos varorna. PRV finner dock att denna uppfattning inte ligger nära till hands, utan att omsättningskretsen snarare uppfattar SMART i de båda märkena i betydelsen listig. Lydelsen SMART anger därmed inte någon väsentlig egenskap varför ordet ensamt har särskiljningsförmåga. Begreppet SMART intar därigenom en självständig kännetecknande ställning i märket. Då båda märkena är tvåstaviga och inleds med samma prefix föreligger både visuell och fonetisk likhet mellan märkena. Efterleden -WOOL samt -SOX, som är de engelska orden för ull respektive en s.k. misspelling av socks - som bl.a. betyder sockor - är beskrivande för ifrågakvarande varor. Även om skyddsomfånget för användarens märken därmed är relativt begränsat får de ändå, i sin helhet, tillerkännas ett visst skydd. Vid en helhetsbedömning, i vilken även ingår risken för att konsumenterna uppfattar ett kommersiellt samband mellan de motstående märkena, finner PRV därför att de motstående märkena är förväxlingsbara.

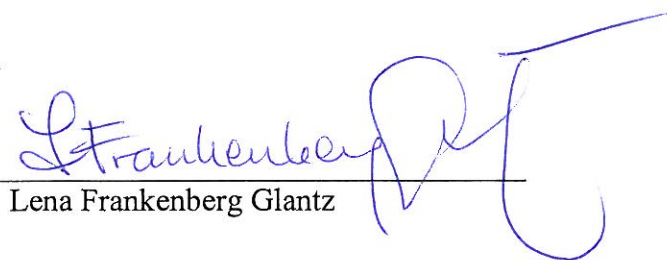
Följaktligen utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen ska därför upphävas.

Beslutat den

30 NOV 2012



Nina Isaksson



Lena Frankenberg Glantz

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.