

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2011/0017/0001

Registrering nr 414591

INVÄNDARE

Knobby Shop AB
Metallgatan 21A
262 72 Ängelholm

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 1066
251 10 Helsingborg

Exp. Patent- och registreringsverket
2012 -12- 10

INNEHAVARE**BESLUT**

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket KNOBBYKNIFE med registreringsnummer 414591, registrerat för handverktyg, andra än handdrivna, i klass 7.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas då märket är förväxlingsbart med invändarens registrerade firma KNOBBY SHOP AB, registrerad för följande verksamhet: Import av och försäljning av motorcykeltillbehör och därmed förenlig verksamhet.

Till stöd för sin talan har invändaren anfört i huvudsak följande. KNOBBY SHOP verksamhet har bedrivits kontinuerligt sedan 1985. I firman är ordet KNOBBY ensam dominant medan SHOP är en rent deskriptiv del. Firmans verksamhet är inriktad på grossistverksamhet. Bolaget säljer motorcykeltillbehör till butiker och andra återförsäljare. Omsättningskretsen består således av ett begränsat antal kommersiella aktörer. I marknadsföringen har beteckningen KNOBBY genomgående använts som en övergripande beteckning, inte bara för verksamheten utan för de produkter som bolaget marknadsfört och sålt. Till följd av den långa och kontinuerliga användningen mot den avgränsade omsättningskretsen, är beteckningen även inarbetad som varukännetecken. Innehavarens registrering gäller för "handverktyg, andra än handdrivna", i klass 7. Handverktyg av detta slag kan vara sådana som är särskilt avsedda för att användas för motorcyklar. Varuförteckningen är inte avgränsad från sådana handverktyg. I praktiken avser registreringen just en sådan vara, nämligen ett skärverktyg för motocrossdäck. Av utdrag för

den svenska hemsidan framgår att skärverktyget primärt är avsett för enduro- och motocrosscyklar. Skärverktyget är således ett motorcykeltillbehör, däckreoveringsutrustning, och under alla förhållanden komplementärt i förhållande till sådana varor. KNOBBYKNIFE är inte särskilt känt i Sverige.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför bland annat följande. Ordet Knobby betyder knölig i ren översättning från amerikanska, är slang för ”dubb” i USA och ett allmänt känt begrepp på de klackar som finns på terrängdäck. Man kan inte ha förbehåll på ett allmänt känt begrepp. KNOBBYKNIFE avser en enda produkt och det är dubbkniven KNOBBYKNIFE som används för att skära i gummi på terrängdäck till t.ex. offroadbilar. KNOBBY SHOP AB har inte en enda produkt som är i närheten eller liknar denna produkt eller ens en produkt som har samma funktion som denna produkt har och saluför således ett helt annat sortiment på den svenska marknaden. KNOBBYKNIFE är ett rent verktyg och KNOBBY SHOP’s verksamhet är distribution av reservdelar till mc. Innehavaren drar inte på något sätt nytta av eller blir ihopkopplade med KNOBBY SHOP AB, då innehavaren säljer en helt annan produkt och saluför sina produkter på en helt annan marknad. KNOBBYKNIFE är ett hårt inarbetat varumärke över hela världen. Produkten är allmänt känd i de kretsar där man använder sig av terrängdäck. Vidare uttalas invändarens firmanamn som KNOBBY SHOP och innehavarens märke som ”nobbyknife”.

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.

Enligt 2 kap. 9 § gäller de hinder för registrering av varumärken som anges i 8 § första stycket 2 på motsvarande sätt i fråga om en registrerad firma som används i näringsverksamhet.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt kännetecknens likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som kännetecknen 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 kännetecknen förmedlar och då i första hand på kännetecknens visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska även tas till om orden och/eller figurer i de motstående kännetecknen har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan kännetecknen ska beaktas. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående kännetecken, varför det också måste beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett kännetecken typiskt sett kommer att blekna med tiden.

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.

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 anför invändaren att firmanamnet KNOBBY SHOP AB använts som firmakännetecken för verksamheten sedan år 1985 samt att kännetecknet använts under lång tid och i stor omfattning i Sverige, med avseende på import och försäljning av motorcykeltillbehör. Invändaren har vidare, som det får förstås, anfört att dennes firmanamn använts i sådan utsträckning att det är känt inom en betydande del inom 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 firmans ursprungliga känneteckenskraft.

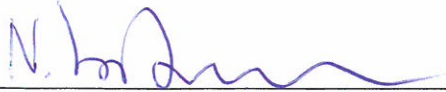
Beträffande varuslagslikheten konstaterar PRV att innehavarens märke registrerats för ”handverktyg, andra än handdrivna” och invändarens verksamhet omfattar ”import av och försäljning av motorcykeltillbehör och därmed förenlig verksamhet”. Handverktyg är inget motorcykeltillbehör i sig. De kan inte sägas komplettera tillbehören, då de endast behövs för montering av dessa. Någon varuslagslikhet i varumärkesrättslig mening föreligger därför inte.

Vad gäller känneteckenslikheten konstaterar PRV följande. Innehavarens märke består av lydelsen KNOBBYKNIFE, medan det av invändaren åberopade firmanamnet består av orden KNOBBY SHOP AB. Det föreligger således, genom det gemensamma ordet KNOBBY, en visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet mellan de motstående kännetecknen. Ordet KNOBBY (från *knob*) kan emellertid från det engelska språket översättas till *knölig*, *skrovlig*, *kullig* (Norstedts engelsk-svenska ordbok via WordFinder, sökning 2012-11-21) och även till *dubb* (Norstedts svensk-engelska ordbok via WordFinder, sökning 2012-11-21) och *dubbdäck* ”Knoobby tires are used mainly on off-road vehicles. They are the most common factory-installed tire on motocross bikes, ATVs, and mountain bikes” (en.Wikipedia.org, sökning 2012-11-21). I sammansättning blir då betydelsen av invändarens firma “*dubbaffär*” och innehavarens märke “*dubbniv*”, vilket får anses som beskrivande för både invändarens verksamhet och de varor innehavarens märke registrerats för. Invändarens kännetecken äger därmed enbart svag särskiljningsförmåga för aktuella varor och tjänster. Skyddsomfånget får därför bedömas vara klart begränsat och PRV finner, vid en helhetsbedömning, att de från varandra skilda momenten i de motstående kännetecknen gör att dessa distanserar sig tillräckligt från varandra, visuellt och fonetiskt, för att känneteckenslikhet inte ska föreligga.

Vid en helhetsbedömning bedömer PRV att de motstående kännetecknen ej är att anse som förväxlingsbara.

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

Beslutat den 10 DEC 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 beslutsdagen.