

Invändningsärende nr 2010/0179/0001

Registrering nr 413637

**INVÄNDARE**

New Wave Group AB  
Orrekulla Industrigata 61  
425 36 Hisings Kärra

**OMBUD**

Advokatfirman Nordia Göteborg KB  
Kungsportsavenyen 31-35  
411 36 Göteborg

**INNEHAVARE**

**OMBUD**

Awapatent Aktiefbolag  
Box 5117  
200 71 Malmö

Exp. Patent- och registreringsverket  
2013-06-13

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 413637 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket CRAFT med registreringsnummer 413637:

**CRAFT**

**Klass 9:** Motorcykelhjälm, hjälm för motorsport, skyddskläder för motorsport.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med följande varumärken:

**CRAFT**

Gemenskapsvarumärke nr. 1075282

**Klass 9:** Glasögon, glasögonbågar, flytvästar, räddningsvästar, livlinor, flytjackor, livräddningsanordningar i form av livbojar.

## CRAFT

Gemenskapsvarumärke nr. 4334578

**Klass 3:** Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfym, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och pastor.

## CRAFT

Gemenskapsvarumärke nr. 88534

**Klass 9:** Flytvästar.

**Klass 25:** Kläder tillverkade för segling och vintersport.

## CRAFT

Nationell varumärkesregistrering nr. 230037

**Klass 25:** Sportkläder, nämligen sportstrumpor, fysiologiska sportunderkläder, byxor, jackor, anoraker, overaller och stickade tröjor, vantar, stickade mössor, halsdukar, shorts, linnen, T-shirts och tennisskjortor.

## CRAFT

Nationell varumärkesregistrering nr. 367680

**Klass 9:** Glasögon, glasögonbågar; flytvästar, räddningsvästar, livlinor, flytjackor, livräddningsanordningar i form av livbojar.

## CRAFT

Nationell varumärkesregistrering nr. 369661

**Klass 25:** Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

Vidare anför invändaren att varumärket CRAFT är väl ansett och att användningen av innehavarens märke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

### *Invändarens utveckling av talan*

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. Samtliga av invändarens registrerade varumärken består eller domineras av ordet CRAFT. Innehavarens varumärke och invändarens varumärken ger vid en jämförelse liknande utseendemässiga, fonetiska och associationsmässiga intryck. Invändaren påminner om att två kännetecken anses förväxlingsbara om de dels är så lika varandra att de kan förväxlas, dels, som huvudregel, kännetecken avser varor av samma eller liknande slag. Ju större märkeslikheten är desto mindre behöver varuslagslikheten vara och vice versa, den så kallade produktregeln. Invändaren tillverkar och säljer diverse sportrelaterade produkter under varumärket CRAFT till en bred och omfattande användarkrets. Innehavarens märke är registrerat för motorcykelhjälm, hjälm för motorsport och skyddskläder för motorsport, därmed omfattas såväl innehavarens som invändarens varor av användningsområdet sport. Det är troligt att den kundkrets som är intresserad av produkter relaterade till motorcykelsport även

kan komma att komma i kontakt med invändarens produkter då i vart fall flertalet av produkterna finns att tillgå i samma eller liknande distributionskanaler, t.ex. [www.sharkspeed.se](http://www.sharkspeed.se), Ljusdals Motor AB, där både motorcykelhjälm, annan motorcykelutrustning, underställ och andra sportkläder säljs parallellt. Vidare föranleder sökandens varumärke stor risk för association till tidigare registreringar. En konsument kan lätt föranledas att tro att en aktör som tillverkar produkter hänförliga till exempelvis skidåkning, segling och löpning också tillverkar produkter som hjälm och utrustning hänförlig till annan idrott, såsom t.ex. motorsport. Särskilt produkter relaterade till cykling och skidåkning har skyddsinslag och bärs ofta tillsammans med hjälm. Användningsområdena för innehavarens och invändarens produkter är således likartade eftersom utgörs av sport- och skyddsutrustning. Innehavarens och invändarens produkter även kompletterar varandra, då hjälm används vid många olika sportaktiviteter och underställ och vattentäta ytterkläder används tillsammans med skyddskläder för motorsport. Det är därmed lätt att som konsument slås av tanken att invändaren även är aktiv inom tillverkning av produkter relaterade till motorcykelsport och att dessa produkter därför kommer från invändaren. Vidare följer av två avgöranden från OHIM:s Cancellation i ärendet B 769 457 SPORT ATTITUDE respektive ärendet 2754C STASH att när det föreligger identitet mellan varumärkena så anses motorcykelhjälm i klass 9 och sportkläder i klass 25 vara förväxlingsbara. Dessutom är det äldre märkets särskiljningsförmåga av särskild betydelse vid helhetsbedömningen av om varumärken är förväxlingsbara. För att avgöra ett märkes grad av särskiljningsförmåga ska märkets förmåga att identifiera de varor och tjänster som det är registrerat för som kommande från ett särskilt företag och särskilja dessa varor och tjänster från sådana från andra företag bedömas. Vidare ska hänsyn tas till varumärkets marknadsandel, hur intensiv, långvarig och geografisk utspridd användningen av varumärket har varit, marknadsföringskostnader, proportionen av den relevanta delen av allmänheten som beroende på varumärket identifierar varor eller tjänster som hänförliga till ett särskilt företag samt yttranden från handelskammaren, industri eller annat handelsförbund.

I vart fall finns det en risk att innehavarens varumärke samt användningen av detta skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för invändarens väl ansedda varumärkes särskiljningsförmåga eller anseende. Invändarens varumärke CRAFT är känt och associerat med sportkläder av en betydande andel av målgruppen. Redan år 2000 ansåg såväl PRV som PBR att varumärket CRAFT uppfattas som väl ansett (PBR:s dom i mål nr 99-189). Invändaren har bland annat i stor omfattning sponsrat kända atleter och idrottsevenemang under lång tid. Genom sina investeringar i marknadsföring av varumärket CRAFT, har invändaren erhållit en marknadsandel av uppskattningsvis 75 procent i Sverige avseende kläder som utgör det första lagret mot kroppen såsom exempelvis underställ. Invändaren har även erhållit stora marknadsandelar avseende längdkonfektion, cykelkonfektion och löpningskonfektion. Av en marknadsundersökning som genomfördes 2010 framgår att 67 procent av de tillfrågade känner till CRAFT. Invändarens registrerade varumärken måste därmed anses, genom åren, ha kommit att bli inte bara inarbetade utan även väl ansedda i Sverige. En förekomst av andra produkter än de produkterna som saluförs under varumärket CRAFT kommer att förknippas med invändaren. Utnyttjandet är därmed till förfång för invändaren, eftersom det riskerar att vilseleda allmänheten beträffande produkternas kommersiella ursprung. Användningen av innehavarens varumärke riskerar även att urvattna den goodwill som upparbetats i invändarens CRAFT-märken. Vidare visar marknadsundersökningen att konsumenterna förknippar invändarens produkter med hög kvalitet. Följden av det ovanstående är att användning av ett med CRAFT identiskt

varumärke kommer att dra otillbörlig fördel av den goda renommé som är förknippad med invändarens varumärke CRAFT.

Till stöd för att varumärket är väl ansett har invändaren inkommit med följande:

- Lista över CRAFT varumärken
- Marknadsföringskostnader 2000-2010
- Utdrag från [www.craft.se](http://www.craft.se) avseende lista över atleter och team för år 2011
- Lista över sponsrade atleter och event 2011
- Utdrag från [www.craft.se](http://www.craft.se) avseende sponsring av ett urval av atleter som sponsras eller sponsrats av CRAFT
- Marknadsundersökning
- Reportage och annons i Runner's World Sverige, april 2010
- Annons i Cykeltidningen Kadens, maj 2011
- Annons i MilXtra Malmö, juni 2011
- Omslag och annons i Outside Träning, 2010
- Kampanjfolder
- Produktkataloger
- Annonser Raised to Race
- Annonser Autumn/Winter 2010
- Annonser Spring/Summer 2011
- En lista över pressmeddelanden
- En lista över länkar till videoklipp med exponering av märket CRAFT
- Presentation av CRAFT som sponsor

#### *Innehavarens bestridande*

Innehavaren har bestridit invändningen och anför i huvudsak följande. Användningsområdet för innehavarens varor och de varor varpå invändningen baseras är vitt skilda och varorna kan inte heller betecknas som komplementära i förhållande till varandra. Inga av de varor som ingår i invändarens registreringar kan användas för eller ersätta de funktioner som varorna i vår huvudmans registrering fyller. Vidare säljs skyddskläder för motorsport och motorcykelhjälmarna i specialaffärer, och finns inte i de affärer som saluför de varor som ingår i invändarens registreringar. Även ett antal av de varor som ingår i invändarens registreringar är sådana som säljs i specialaffärer, och inga av dessa varor förekommer i affärer som saluför innehavarens varor. I Patentbesvärsträtts dom i mål nr 05-475 (MANGO) konstateras att det inte finns någon naturlig koppling mellan skyddsutrustning i form av skyddshjälmarna i jämförelse med kläder och huvudbonader. Vidare har motorcykelhjälmarna och varor i klass 25 inte ansetts likna varandra i ett antal avgöranden från OHIM:s Opposition division, t.ex. invändningar B 294555 (SCOTT USA), B 743825 (Buffalo), B 774713 (GRAFF & TAG) och B 1080714 (DOC R)). Dessa bedömningar är baserade på att hjälmarna har som ändamål att "skydda delar av kroppen mot aggressiva krafter i speciellt tuffa och farliga situationer" och kräver därför speciella material och produktionsmetoder och normalt tillverkas av företag specialiserade på skyddsutrustning. Hjälmarerna säljs i speciella affärer till speciella konsumenter, nämligen motorcykelförare och -åkare. Hjälmarerna säljs därför inte i konkurrens med kläder och inte heller via samma distributionskanaler. Grundat på det ovan anförda och samtliga de faktorer som enligt EU-domstolens avgörande i målet C-39/97 (Canon) skall ligga till grund för varuslagsbedömningen talar för att varorna i detta fall inte bör anses likna varandra. Därmed kan det inte anses råda någon varuslagslikhet mellan varorna i det aktuella ärendet. Att märkena i fråga är liknande eller i vissa fall identiska får då ingen avgörande betydelse

och registreringarna kan inte anses förväxlingsbara, även med hänsyn till den så kallade produktregeln.

Vidare bestrider innehavaren att användarens märke skulle vara känt i den mening att det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och att användningen av innehavarens varumärke skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för användarens varukännetecknens särskiljningsförmåga eller anseende.

Urvalet av respondenterna för den ingivna marknadsundersökningen kan tyckas vara något skevt. Å ena sidan anser sig 45 % av respondenterna av Statistiska centralbyråns undersökning "Välfärdsstatistik i urval" motionera minst två gånger i veckan. Emellertid framgår å andra sidan från den av användaren ingivna marknadsundersökningen att 67 % av respondenterna utövar aktivt sport- och friluftsliv en eller flera gånger i veckan. Vidare kunde över 60 % av respondenterna inte svara vad de tänkte på när de hörde ordet "Craft". Dessutom framgår inte från svaren på frågorna 2, 3 och 6 att kännedomsgraden är särskilt hög. Det övriga materialet visar inte heller konkret i hur stor omfattning och hur länge användarens märke har använts.

Enligt EU-domstolens avgörande i målet C-252/05 (Intel) skall bedömningen av om det yngre märket drar fördel av det äldre märkets särskiljningsförmåga eller renommé göras med utgångspunkt från en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsumant av de varor och tjänster för vilka det yngre märket är registrerat, d.v.s. i ärendet från en motorcykelförarens och -åkarens perspektiv. Användaren har under alla omständigheter inte bevisat att det finns en verklig risk för att sökandens märke skulle dra fördel av användarens märkes särskiljningsförmåga eller renommé.

## 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, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumärkeslagen, bland annat ett gemenskapsvarumärke.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. 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 deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumanten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden. (EU-domstolens dom i mål C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

Vid bedömningen av om varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de

konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mål C-39/97 (Canon), punkt 23).

Utgångspunkten vid bedömningen är att den berörda produktkategoriens genomsnittskonsument är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Det ska dock även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhetsgrad kan variera beroende på den aktuella varu- eller tjänstekategori (se EU-domstolens dom i mål C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

En hög grad av särskiljningsförmåga hos det äldre märket, ursprunglig eller förvärvad, ökar risken för förväxling. Hänsyn ska bland annat tas till den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU-domstolens domar i mål C-251/95 (Sabel), punkt 24 samt C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkterna 22 och 23).

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 skäl原因 anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Vid bedömningen av om ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning det använts, 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 i mål C-375/97 (Chevy), punkt 27).

#### *PRV gör följande bedömning*

Invändaren har gjort gällande att invändarens varumärke CRAFT är väl ansett och att därmed förvärvat ett utökat skyddsomfång för sportkläder. Den relevanta omsättningskretsen för varan sportkläder anses bestå av allmänheten.

Av 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen framgår att ett av villkoren för att ett varukännetecken ska tillerkännas ett utökat skydd enligt bestämmelsen är att det äldre varukännetecknet ska vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Med ett varukännetecken avses enligt 2 kap. 8 § andra stycket 4 varumärkeslagen, bland annat ett gemenskapsvarumärke. Bestämmelsen om utökat skydd har utformats med utgångspunkt i artikel 5.2 i varumärkesdirektivet 2008/95/EG vari det anges att varumärket ska vara känt i medlemsstaten. EU-domstolen har fastslagit att ett äldre varumärke ska anses vara tillräckligt känt när det är känt hos en betydande andel av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som täcks av varumärket, i en väsentlig del av medlemsstaten. Vid denna bedömning ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning det använts, 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 i mål C-375/97 (Chevy), punkterna 26 och 27. Samma förutsättningar gäller för gemenskapsvarumärken, med den skillnaden, att varumärket ska vara känt i en väsentlig del av gemenskapen hos en betydande del av omsättningskretsen för

de varor eller tjänster som omfattas av varumärket. Vad gäller det geografiska området kan kännedomen inom en betydande del av en medlemsstat i vissa fall räcka, jfr EU-domstolens dom i mål C-301/07 (PAGO) punkt 29.

Av det ingivna materialet framgår att varumärket CRAFT använts som en beteckning för sportkläder och underställ under en relativt lång tid. Detta styrks av PBR:s dom i mål nr 99-189 som år 2000 konstaterade att varumärket CRAFT får uppfattas som väl ansett. Varumärket CRAFT har marknadsförts i stor omfattning inte minst i form av sponsring av ett flertal atleter och sportevenemang och har förekommit i media och tidskrifter sedan dess. Av den marknadsundersökning utförd av Brand Eye AB, som åberopats, framgår att det finns en viss kännedom, nämligen 39 %, om invändarens varumärkes användning för sportkläder respektive underställ. Urvalet av respondenter får anses vara representativ. I kombination med övrigt inlämnat material, kan undersökningen läggas till grund för att märket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen i Sverige som ett kännetecken för sportkläder. Av detta följer även att varumärket förvärvat en förstärkt känneteckenskraft och att det därmed åtnjuter ett utökat skyddsomfång inom ramen för förväxlingsbedömningen.

Vad sedan gäller förväxlingsrisken kännetecknen emellan gör PRV följande bedömning. Innehavarens märke och fem av de sex av invändaren åberopade varumärkena består uteslutande av märkesordet CRAFT och märkesidentitet dessa märken emellan föreligger därmed. Ett av de åberopade varumärkena är ett kombinerat ord- och figurmärke vari märkesordet CRAFT intar en framträdande placering. PRV finner att även mellan det åberopade kombinerade ord- och figurmärket och innehavarens märke föreligger en mycket hög grad av märkeslikhet.

Vad gäller varuslagslikheten gör PRV följande bedömning.

Innehavarens märke är registrerat för motorcykelhjälm, hjälm för motorsport, skyddskläder för motorsport i klass 9. Invändarens nationella registrering med registreringsnumret 230037 är registrerad för sportkläder, nämligen sportstrumpor, fysiologiska sportunderkläder, byxor, jackor, anoraker, overaller och stickade tröjor, vantar, stickade mössor, halsdukar, shorts, linnen, T-shirts och tennisskjortor i klass 25. PRV finner att det föreligger varuslagslikhet mellan varorna hjälm för motorsport och skyddskläder för motorsport i klass 9 och sportkläder i klass 25, då dessa varor kompletterar varandra. Gällande den resterande varan motorcykelhjälm i klass 9 finner PRV att det föreligger en viss grad av varuslagslikhet mellan ovan anförda varan och sportkläder i klass 25. Detta då såväl motorcykelhjälm som sportunderkläder användas för att åka motorcykel.

Vid en sammantagen bedömning, särskilt med beaktande av att varumärket CRAFT förvärvat en förstärkt känneteckenskraft i förhållande till sportkläder, bedömer PRV att de motstående varumärkena är förväxlingsbara.

Återstår gör då frågan om användningen av innehavarens märke skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé. Inledningsvis måste den relevanta omsättningskretsen få uppfattningen att det finns ett samband mellan varumärkena.

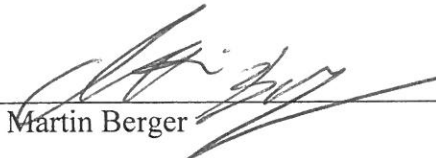
Vilken omsättningskrets som ska beaktas vid prövningen av huruvida registreringen av det yngre varumärket beror på vilket slags intrång som innehavaren av det äldre varumärket gör gällande, jfr EU-domstolens dom i mål C 252/07 (Intel) punkt 33. Bedömningen av huruvida otillbörlig fördel dras av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé

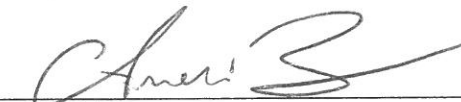
ska göras med utgångspunkt från en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av det varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket är registrerat. Den relevanta omsättningskretsen för motorcykelhjälm, hjälm för motorsport, skyddskläder konstaterar PRV utgörs av motorcykelförare och – åkare. Det yngre märkets varors mer specialiserade omsättningskrets kan därmed inte anses vara en helt annan än omsättningskretsen för de varor för vilka det äldre märket är registrerat. Det äldre märket är således känt för det yngre varumärkes omsättningskrets. De varor som de motstående märkena är registrerade för är inte tillräckligt olikartade att det yngre varumärket inte skulle föra omsättningskretsens tankar till det äldre varumärket. Det yngre märkets omsättningskrets skulle, särskilt under beaktande att det föreligger märkesidentitet respektive en mycket hög grad av märkeslikhet mellan innehavarens märke och de av användaren återopade varumärken, kunna få uppfattningen att de varor som innehavarens varumärke är registrerat för ingår i användarens varuutbud. Således ska det anses finnas ett mycket starkt samband varumärkena emellan. Under beaktande av att det föreligger märkesidentitet varumärkena emellan och att det yngre märket används eller skulle kunna användas för likartade varor konstaterar PRV att det yngre märkets användning utan skälig anledning drar eller skulle dra otillbörlig fördel av, eller är eller skulle vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Den omständigheten att användarens märkes ursprungliga särskiljningsförmåga inte är av unik karaktär på grund av märkes suggestiva innebörd i förhållande till varan sportkläder föranleder ingen annan bedömning.

Följaktligen utgör de anförda grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå.

Registreringen ska därför upphävas.

Beslutat den **13 JUN 2013**

  
Martin Berger

  
André Bosse

### HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsträtten, 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.