

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

Invändningsärende nr 2013/0051/0001

Er referens: VD 13-0269/GNI

Registrering nr 510313

INVÄNDARE

Intermar Simanto Nahmias
Trakya Serbest Ticaret Bölgesi "Trace Free Trade Zone" Ali Riza Bey Cad, Lot No. 589
Parcel 1, Block 1
Catalca-Istanbul
Turkiet

OMBUD

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2014 -10- 15

INNEHAVARE

NIKE International Ltd.
One Bowerman Drive
Beaverton, OR 97005-6453
USA

OMBUD

Björn Gärdes Advokatbyrå AB
Box 2005
131 02 Nacka

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 510313 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket JUMPMAN med registreringsnummer 510313, registrerat för följande varor:

Klass 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; kläder, nämligen långbyxor, kortbyxor, skjortor, t-shirts, pullovrar, träningsströjor, träningsbyxor, underkläder, sportbysthållare, klänningar, kjolar, sweaters, kavajer, sockor, mössor, hattar, mösskärmar, svettband, handskar, bälten, strumpor, armbindlar, rockar, västar, tröjor, vindtäta jackor.

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

JUMP med registreringsnummer 2752145, registrerat för följande varor:

Klass 25: Fotbeklädnader, sockor.

JUMP, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 2752152, registrerat för följande varor:



Klass 25: Fotbeklädnader, ej ortopediska skor; sockor.

Invändaren har som grund för invändningen anfört följande. Ordet JUMP ingår i sin helhet i innehavarens märke JUMPMAN och är placerat i samma position, dvs. i början av varumärket. Det är en vedertagen princip att förväxlingsrisken är särskilt stor när varumärkens prefix är förväxlingsbara eftersom början på ett ord är mest iögonfallande för konsumenten och därmed lättast att komma ihåg. Suffixet MAN i innehavarens märke är deskriptivt i klass 25 eftersom det betyder att kläderna är avsedda för män. Prefixet JUMP däremot har ingen betydelse vad gäller varor i klass 25 och får därför anses vara distinkt. Konsumenten kan därigenom lätt förledas att tro att JUMP och JUMPMAN har samma kommersiella ursprung. Vidare är de varor i klass 25 som invändarens märke avser, identiska med eller förväxlingsbara med de varor som innehavarens märke omfattar.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anfört följande. Enligt Council Regulation nr. 40/94 avseende gemenskapsvarumärken förelåg absolut hinder, enligt artikel 8.4 för registrering av invändarens varumärken, då innehavaren sedan 1990-talet använde sitt varukännetecken JUMPMAN över hela världen. Varumärket är således inarbetat. Ordmärket JUMPMAN associeras med den berömda JUMPMAN logon som inspirerades av den berömda basketspelaren Michael Jordan. Innehavaren har använt JUMPMAN- märket i Sverige så tidigt som 1994. Innehavaren har för att styrka märkets användning och inarbetning bifogat material i form av utdrag från deras hemsida www.jumpman23.com, en lista över länder där märket är registrerat samt registreringsbevis för dessa länder.

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 genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden

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).

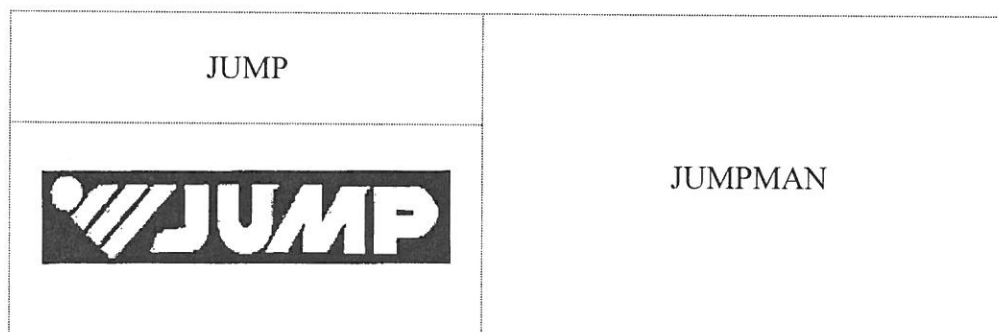
PRV gör följande bedömning

Inledningsvis kan konstateras att det föreligger identitet och likhet mellan samtliga varor i klass 25 som innehavarens märke avser och de varor i samma klass som invändarens märke är registrerat för.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märken:

Innehavarens märke:



Bedömningen av märkenas förväxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter, ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjänster som avses. I förevarande fall riktar sig de varor där identitet och likhet har konstaterats till konsumenter i allmänhet.

Innehavarens märke består av lydelsen JUMPMAN och invändarens märken består av ordmärket JUMP samt lydelsen JUMP i figurativt utförande.

De motstående märkena uppvisar såväl visuella som fonetiska likheter, då märkena inleds av den gemensamma beståndsdel JUMP. Märkena skiljer sig genom att innehavarens märke avslutas med ord delen MAN samt att det ena av invändarens märken har ett figurativt inslag.

Märkesordet JUMP är ett engelskt ord som närmast översätts till hoppa (se Nationalencyklopedins nätupplaga, EngSv ordbok, åtkomst 2014-10-13). De motstående märkena uppvisar därmed en begreppsmässig likhet i denna del. Tillägget av märkesdelen MAN i innehavarens märke förtar inte denna likhet eftersom JUMPMAN inte har en annan tydlig innebörd utan närmast kan översättas till ”hoppman” eller hoppmannen”.

I förevarande fall har det äldre varumärket som en helhet ingen språklig innebörd som kan sättas i samband med de varor det avser. Märket får därmed anses ha en särskiljningsförmåga av normalgraden.

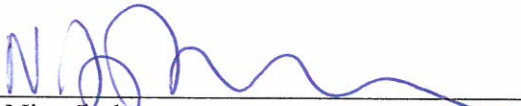
Som ovan nämnts finns det en likhet mellan de motstående märkena genom det gemensamma märkeselementet JUMP. Orddelen MAN i innehavarens märke är beskrivande för de varor det avser. För dessa varor kan ordet MAN ange vilken målgrupp varorna riktar sig till. Vid en helhetsbedömning finner PRV att märkena uppvisar sådana likheter att dessa är förväxlingsbara, i vart fall på så sätt att allmänheten kan tro att de varor som märkena avser kommer från företag med ekonomiska band.


Vad innehavaren anfört om att bolaget har en tidigare rättsgrund genom inarbetning kan i det administrativa förfarandet inte föranleda någon annan bedömning (jfr RÅ 2006 ref 75, PIZZA PAPA JOHN'S).

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

Beslutat den

15 OCT 2014


Nina Isaksson


Ingela Hageleit

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvärsrätten" på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha.

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **inom två (2) månader** från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.