

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

Invändningsärende nr 2015/00078/01
Er referens: T41502841SE000

Zacco Sweden AB
Box 5581
114 85 Stockholm

Registrering nr 524631

INVÄNDARE

Imperial S.p.A.
Via dei Lanaioli, 42 Blocco 11 - Centergrosso
40050 Funo di Argelato (Bologna)
Italien

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

Bigsam AB
Storgatan 98
881 40 Sollefteå

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 524631 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket IMPERIOO med registreringsnummer 524631, registrerat för följande varor:

Klass 25: *Kläder för sport.*

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



Gemenskapsvarumärke nr. 003895638

Klass 3: *Parfymers och kosmetika, speciellt: raklotioner, tvål, badskum, skönhetsmasker; hårborttagningspreparat, kosmetiska krämer,*

- schampon och hårvårdspreparat, sminkprodukter för ögonen, ögonpennor, ögonbrynspennor; mascara; läppstift; nagellack; avsminkningspreparat; ansiktspulver; eau de cologne, parfym; tandpulver, -kräm och -pastor, deodoranter för personligt bruk; eteriska oljor; hårfärgningsmedel, hårspray.*
- Klass 9: *Glasögon, glasögonfodral; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; grammofonskivor, cd-skivor, musikkassetter.*
- Klass 14: *Ädla metaller och deras legeringar, smycken, ädelstenar, klockor; tidmätningssinstrument; askkoppar av ädelmetall.*

IMPERIAL

Gemenskapsvarumärke nr. 000256347

- Klass 24: *Vävnader, hushållslinne såsom bordsdukar, servetter, lakan, sängfiltar, handdukar, gardiner.*
- Klass 25: *Kläder, herr- och damkonfektion, nämligen klänningar, skjortor, kavajer, byxor, ylletröjor, västar, handskar, överrockar, slipsar, näsdukar, underbyxor, pyjamasar och korta morgonrockar, underkläder och morgonrockar.*

IMPERIAL TOWN

Gemenskapsvarumärke nr. 004184966

- Klass 9: *Glasögon, glasögonfodral; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; grammofonskivor, cd-skivor, musikkassetter.*
- Klass 14: *Ädla metaller och deras legeringar, smycken, ädelstenar, klockor; tidmätningssinstrument; askkoppar av ädelmetall.*
- Klass 18: *Skinn och skinnimitationer, varor framställda av dessa material ingående i denna klass, såsom väskor, handväskor, övernattningsväskor, koffertar, ryggsäckar, ryggsäckar, axelväskor, resväskor, attachéväskor; plånböcker, portmonnäer, portföljer, checkhäftesfodral, nyckelfodral; fodral, etuier (tomma) för kosmetika och parfym, resetuier, sminkväskor och beautyboxar (tomma); paraplyer.*

IMPERIAL FASHION
Gemenskapsvarumärke nr. 010230241

- Klass 3: *Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; Rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor.*
- Klass 9: *Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, apparater och instrument för lantmåleri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat.*
- Klass 14: *Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar; ur och tidmätningssinstrument.*



- Klass 18: *Djurhudar och pälskinn; koffertar och resväskor; paraplyer och parasoller; promenadkäppar; nyckelfodral (lädervaror); beautyboxar (oinredda); bagage; fritidsväskor; remmar för att bära spädbarn; gymnastikväskor; verktygsväskor av läder (tomma); bagage; handväskor; reseetuier (lädervaror); tyglar [seldon]; bridonger (tränsbetsel); portföljer; skolväskor med axelremmar; konstläderpapp; askar av läder eller av läderpapp; huvudlag; remmar (läder -); skinnfiltar (pälsar) handtag till spatserkäppar; paraplyhandtag; resväskehandtag; remmar för att bära spädbarn; remmar för att bära spädbarn; piskor; hakremmar (band av läder); visitkortsfodral; musikportföljer; plånböcker; ränslar; ladersäckar (fodral, påsar) för förpackning; väskor för campare; strandväskor; bagage; väskor för alpinister; shoppingväskor; hjulförsedda shoppingväskor; askar av läder eller av läderpapp; askar av vulkanfiber; hattaskar av läder; portföljer; portföljer; resegarderober; ryggsäckar.*
- Klass 25: *Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.*
- Klass 35: *Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.*

MAGICO IMPERIAL

Gemenskapsvarumärke nr. 013404173

- Klass 3: *Parfymer och kosmetiska preparat, speciellt: after-shave, tvål, handtvålar, flytande handtvål, parfymerad tvål, skumbadspreparat, kosmetiska masker; hårborttagningspreparat, kosmetiska krämer, fuktkrämer, schamponeringsmedel och hårvårdsmedel, ögonsmink, såsom ögonpennor, ögonbrynspennor; mascara; läppstift; nagellack; avsminkningspreparat; puder; eau de cologne, parfymer; tandpulver, -kräm och -pastor, deodoranter för personligt bruk; eteriska oljor; hårfärgningsmedel, hårspray.*
- Klass 9: *Optiska glasögon och solglasögon, samt delar och komponenter därtill, bågar; glasögonfodral.*
- Klass 14: *Smycken, ädelstenar; ur och tidmättningsinstrument; ringar (juvelerarvaror); armband (juvelerarvaror); remmar för armbandsur; berlocker (juvelerarvaror); halsband (juvelerarvaror); kronografer; tidmätare; slipsnålar; örhängen; ur; nyckelringar med prydnader eller emblem; askar av ädelmetall; slipsnålar; prydnadsnålar; prydnadsnålar.*

IMPERIAL DENIM

Gemenskapsvarumärke nr. 013404173

- Klass 3: *Parfymer och kosmetiska preparat, speciellt: after-shave, tvål, handtvålar, flytande handtvål, parfymerad tvål, skumbadspreparat, kosmetiska masker; hårborttagningspreparat, kosmetiska krämer, fuktkrämer, schamponeringsmedel och hårvårdsmedel, ögonsmink, såsom ögonpennor, ögonbrynspennor; mascara; läppstift; nagellack; avsminkningspreparat; puder; eau de cologne, parfymer; tandpulver, -kräm och -pastor, deodoranter för personligt bruk; eteriska oljor; hårfärgningsmedel, hårspray.*
- Klass 9: *Optiska glasögon och solglasögon, samt delar och komponenter därtill, bågar; glasögonfodral.*
- Klass 14: *Smycken, ädelstenar; ur och tidmättningsinstrument; ringar (juvelerarvaror); armband (juvelerarvaror); remmar för armbandsur; berlocker (juvelerarvaror); halsband (juvelerarvaror); kronografer; tidmätare; slipsnålar; örhängen; ur; nyckelringar med prydnader eller emblem; askar av ädelmetall; slipsnålar; prydnadsnålar; prydnadsnålar.*

IMPERIAL DENIM DELUXE

Gemenskapsvarumärke nr. 013587514

- Klass 9: *Glasögonbågar; glasögonfodral.*
- Klass 14: *Smycken, ädelstenar; ur och tidmätningssinstrument; ringar (juvelerarvaror); armband (juvelerarvaror); remmar för armbandsur; berlocker (juvelerarvaror); halsband (juvelerarvaror); kronografer; tidmätare; slipsnålar; örhängen; ur; nyckelringar med prydnader eller emblem; askar av ädelmetall; slipsnålar; prydnadsnålar; prydnadsnålar.*
- Klass 18: *Fritidsväskor; kuvertväskor (handväskor); bärselar; strandväskor; handväskor; koffertar och resväskor; resenecessärer [lädervaror]; gymnastikväskor; liftarbagar; nätväskor; små väskor för män; ryggsäckar; små ryggsäckar; bältespungar; liftarbagar; shoppingväskor; portföljer; plånböcker; portmonnäer, ej av ädelmetall; visitkortsfodral; kreditkortsfodral; bagage; klädfodral för reseändamål; portföljer; sminkväskor, sålda utan innehåll; nyckelfodral (lädervaror).*

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande.

Innehavarens registrering är förväxlingsbar med invändarens äldre rättigheter. Innehavarens märke och gemenskapsvarumärket IMPERIAL med registreringsnummer 000256347 är till sin helhet att anse som visuellt lika. Fonetiskt ger varumärkena upphov till ett påtagligt likartat intryck oavsett val av uttal. Det är endast "OO" och "AL" som skiljer märkena åt, vilket är marginella skillnader och likheten överväger. Märkena upplevs som helhet fonetiskt lika. Ordet IMPERIAL är ett adjektiv som förekommer i engelskan och spanskan med samma betydelse, kejsarlig. Ordet härrör från latinets imperialis samt imperium. Ordet imperio är ett substantiv som bl.a. förekommer i spanskan och har sitt språkliga ursprung i ordet imperium, dvs. har samma ursprung som imperial och kan närmast översättas med kejsardöme. En betydelsemässig likhet finns således, vilket torde framgå för gemene man. Gällande varuslagslikheten täcks samtliga av innehavarens varor in av de varor som invändarens registreringar omfattas av eller är av liknande slag i klass 25. Det är inte självklart att man som konsument upptäcker den lilla skillnad som finns mellan märkena varför det finns en uppenbar risk att det kommersiella ursprunget av de aktuella produkterna kan komma att förväxlas. I och med att varuslagen är identiska/och eller i det närmaste identiska samt att märkena i samtliga aspekter i övrigt liknar varandra föreligger en risk för förväxling mellan de aktuella varumärkena. Det har ingen betydelse om det finns andra Imperial-märken registrerade. Innehavarens registrering ska därför upphävas.

Innehavaren bestrider invändningen och anför i huvudsak följande.

Vi har sålt träningskläder sedan 2011 på www.bigsamab.se. Sedan 2013 har vi arbetat med vårt varumärke Imperioo Sports/Imperioo. Vi har köpt www.imperioo.com och www.imperiosports.com. Vi säljer gymkläder och omsätter ungefär 2 miljoner/år. PRV såg aldrig några problem med ert företag. Vid sökning på godkända ansökningar under "Imperi" uppkommer flera träffar och då bör inte heller dessa gälla. Det går inte att ha ensamrätt till det spanska ordet Imperio som inte har någon koppling till Imperial. Imperial står för många

olika saker. Det är felaktigt att påstå att Imperial har ensamrätt till Empire, Emperio, Emporio trots att de har kopplingar till Empire. Vidare finns det andra samexisterande märken som innehåller Imperial m.m. i sin lydelse i klass 25 vilket ligger närmare invändarens märke. Det är heller ingen självklarhet att Imperial står för kläder då många märken heter Imperial men är registrerade för bilar, brädspel m.m. Vid sökning på ordet Imperial uppkommer inga träffar på kläder. Det är därför osannolikt att kläder ska kopplas till Imperial om man söker på Imperioo och vi kommer upp som toppträff.

Vi har under en lång tid arbetat med varumärket IMPERIOO och har en kundkrets på över 20 000 kunder. Vi har även ett aktiebolag med namnet Imperioo sports AB som gör att vi är skyddade i Sverige. Vår logotyp är IMPERIOO och inte som IMPERIAL skrivs. Vidare har vi ett annat typsnitt som skiljer sig från invändarens.

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, 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 (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).

PRV:s BEDÖMNING

Invändaren har åberopat ett antal kännetecken bestående av eller innehållandes märkesordet IMPERIAL till stöd för sin invändning. Av processekonomiska skäl kommer prövningen inledningsvis att begränsas till att avse det av invändarens varumärken som ligger närmast innehavarens registrering, nämligen registrering nr. 000256347.

Varorna *kläder för sport* som innehavarens märke avser i klass 25 faller inom den bredare kategorin av *kläder* som invändarens märke avser i samma klass. De motstående märkena avser därmed identiska varor.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

IMPERIAL	IMPERIOO
----------	----------

Invändarens märke

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 har konstaterats till konsumenter i allmänhet.

De båda motstående märkena är ordmärken. De består av åtta bokstäver vardera och har de första sex bokstäverna IMPERI gemensamt. Märkena skiljer sig åt genom ändelserna -AL respektive -OO.

Fonetiskt och visuellt finns en likhet mellan de motstående märkena genom den för bägge märkena inledande bokstavskombinationen IMPERI-. Uttalsmässigt består de båda märkena av fyra stavelser vardera. I invändarens märke torde betoningen ligga på den andra stavelsen PE-. Ändelsen -OO i innehavarens märke uttalas med ett långt o-ljud, vilket medför att betoningen ligger på den sista stavelsen.

Vad gäller de begreppsmässiga likheterna består invändarens märke av det engelska ordet IMPERIAL som bland annat har betydelsen *kejserlig* (En-Sv Norstedts engelska ordbok -pro www.wordfinder.com, åtkomst 2015-12-28). Innehavarens märkeslydelse IMPERIOO har ingen betydelse i sig, men skiljer sig endast till en bokstav från det spanska ordet imperio, vilket har betydelsen *kejsardöme* (Es-Sv Norstedts stora spanska ordbok, www.wordfinder.com, åtkomst 2015-11-24). Även om innehavarens märke sannolikt inte i första hand uppfattas som en variant på det spanska ordet imperio, medför den inledande delen IMPERI- i båda märkena att det i vart fall finns en begreppsmässig likhet mellan märkena.

Sammantaget föreligger därmed såväl visuell som uttalsmässig och begreppsmässig likhet mellan märkena.

Vad gäller det äldre märkets särskiljningsförmåga består märket, som nämnts ovan, av det engelska ordet IMPERIAL. Ordet har betydelsen *kejserlig*. Det har även betydelsen (*esp of products and commodities*) *of a superior size or quality* (Collins English Dictionary, åtkomst 2015-12-28). Ordet har således betydelsen *överlägsen storlek eller kvalitet*. I förevarande fall har det äldre varumärket en betydelse som kan sättas i samband med kvalitativa egenskaper hos de varor som avses och får därmed anses ha en särskiljningsförmåga som är något lägre än normalgraden.

Vid en helhetsbedömning och med särskilt beaktande av föreliggande varuslagsidentitet, finner PRV att de skillnader som märkena uppvisar inte är tillräckliga för att motverka de visuella, uttalsmässiga och begreppsmässiga likheterna, detta trots att innehavarens märke får anses ha en särskiljningsförmåga som är något lägre än normalgraden. Därmed finner PRV att det finns en risk för att varumärket IMPERIOO kan förväxlas med invändarens varumärke IMPERIAL.

Vid dessa förhållanden saknas anledning av pröva huruvida invändarens övriga varumärken utgör hinder mot innehavarens registrering

Mot bakgrund av det ovan anförda ska innehavarens registrering upphävas med avseende på samtliga varor den avser.

Beslutat 2015-12-30

Tomas Lindegren

Martin Ingesson

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.