

**UPPHÄVANDE AV REGISTRERING**

Invändningsärende nr 2015/00076/01

Ida Karlbom of Nockeby AB  
Nockeby torg 16  
167 74 Bromma

Registrering nr 524599

**INVÄNDARE**Kabushiki Kaisha Nikon trading as Nikon Corporation  
Japan**OMBUD**Zacco Sweden AB  
P.O. Box 5581  
114 85 Stockholm**INNEHAVARE**Ida Karlbom of Nockeby AB  
Nockeby torg 16  
167 74 Bromma**OMBUD**Daar Advokatbyrå AB  
Ferkens Gränd 1  
111 30 Stockholm

---

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 524599 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket UNIKON med registreringsnummer 5245599, registrerat för följande varor:

Klass 25: Gummistövlar; regnkläder; gummiskor; halsdukar.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke NIKON med registreringsnummer 10415214, registrerad för följande varor och tjänster:

Klass 1: Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; gödsel; kemiska sammansättningar för eldsläckning; kemiska preparat för härdning och lödning; kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvämnen; bindemedel för industriell användning.

Klass 5: Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, - insekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel.

Klass 7: Maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner; maskiner och system för tillverkning av halvledare; maskiner och system för tillverkning av flytande kristaller; polermaskiner och apparater för kiselbrickor; delar och tillbehör till halvledartillverkningsmaskiner och -system; delar och tillbehör till maskiner och system för tillverkning av flytande kristaller; delar och tillbehör till maskiner och apparater för polering av kiselbrickor.

Klass 9: Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, apparater och instrument för lantmäteri, 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; fotografisk utrustning samt delar och tillbehör till den; kameror och tillhörande delar och komponenter; digitala kameror samt delar och tillbehör till dem; kameraobjektiv; batterier och batteriladdare för kameror och digitala kameror; fjärrkontroller för kameror och digitala kameror; kamerafodral och digitala kameror; remmar för kameror och digitala kameror; kikare; teleskop; telemetrar; datorprogramvara för redigering och hantering av fotografier och spelfilmer; elektroniska publikationer; maskiner och instrument för icke-kontaktmätning; datorprogram; projektorer med flytande kristall; kameror med projektor med flytande kristall; digitalkameror med projektor med flytande kristall; mikroskop; elektronmikroskop; biologiska mikroskop; röntgenelektronmikroskop; kikarsikten för gevär; kikarsikten; monoklar; glasögon; glasögon, solglasögon, glasögonbågar och -fodral; dricksglas; ögonvaror; ögonlinser; optiska linser; linser för glasögon; glasögonlinser; linser för glasögon; linser till glasögon; glasögonbågar; halvledarminneskort; flashminneskort; celloddling och observationssystem; förstoringsglas; armborsträckvidd; digitalfotoramar; teleskop för skjutvapen; teleskopsikten för handeldvapen; apparater för exponering av halvledare; apparater för exponering av flytande kristaller; halvledartestapparater; flytande kristalltestapparater; delar och tillbehör till halvledarexponeringsapparater; delar och tillbehör till flytande kristallexponeringsapparater; delar och tillbehör till halvledartestapparater; delar och tillbehör till testapparater för flytande kristaller; fodral, speciellt tillverkade för fotoapparater och -instrument; filter för ultravioletta strålar för kameror och digitalkameror; filter till kameror och digitalkameror; blixtlampor för kameror och digitalkameror; blixtrar för kameror och digitala kameror; utlösningmekanismer för kameror och digitala kameror; slutare till kameror och digitala kameror; diapositiv; spolar till kameror och

digitala kameror; stativ för fotografiska apparater; diapositiv; sökare till kameror och digitala kameror; stativ till kameror och digitala kameror; epidiaskop; mobiltelefonutrustning; mobiltelefoner; smarttelefoner; handhållna terminala anordningar; bildläsare (data); ccd (kaskadkopplad enhet) -kameror; sd-minneskort; flashminneskort; usb-nav; bildkortsläsare; program till videospel. Klass 10: Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar, suturmaterial; diagnosapparater för medicinska ändamål; hörapparater för hörselskadade; ögonproteser; kontaktlinser för kirurgiska implantat (intraokulära linser); oftalmoskop; gastroskop; apparater för mätning av artärblodtryck; hörselskydd; medicinska apparater och instrument; testapparater för medicinska ändamål; röntgenapparater för medicinska ändamål; skyddsanordningar mot röntgenstrålar, för medicinska ändamål.

Klass 11: Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål; elektriska kaffebryggare; befuktningssapparater; led-blinkljus; elektriska brödrostar.

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; märken på prydnadsnålar; nyckelringar av ädla metaller.

Klass 16: Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer; fotografiställ; kalendrar; album; tidskrifter; böcker; tidningar; klistermärken, pappersvaror; bytesbilder; dekorativa klisterlappar för kameror.

Klass 18: Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror; väskor med dragsnöre; vadderad pung; visitkortsfodral; visitkortsfodral; nyckelfodral; shoppingväskor; bärmesar; ryggsäckar; handväskor; skinnkläder.

Klass 21: Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd; kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser; dricksglas; muggar; fickpluntor; vattenflaskor; termosflaskor; dricksglas; dryckeskärl; lunchboxar.

Klass 24: Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar; vinylöverdragna dukar; etiketter av tyg; textilhanddukar; näsdukar av textil.

Klass 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; undertröjor; västar; jackor; regnkappor; mössor; hattar; huvudbonader; armband; sportdräkter; förkläden [bekl.], T-shirts.

Klass 28: Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgranspydnader; leksaker; spelkort; golfredskap; tillbehör för bågskytte.

Klass 30: Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is.

Klass 37: Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster; installation av maskiner och system för tillverkning av halvledare; installation av maskiner och system för tillverkning av flytande kristaller; reparation eller underhåll av maskiner och system för tillverkning av flytande kristaller; reparation eller underhåll av maskiner och system för tillverkning av halvledare; reparation eller underhåll av fotografisk utrustning; reparation eller underhåll av kameror; reparation eller underhåll av digitalkameror; reparation eller underhåll av kameraobjektiv; reparation/underhåll av optiska apparater/instrument; reparation eller underhåll av mikroskop; reparation eller underhåll av kikare; reparation eller underhåll av teleskop; reparation eller underhåll av avståndsmätare; installation av halvledartestapparater; installation av apparater för test av flytande kristaller; reparation eller underhåll av apparater för test av halvledare; reparation eller underhåll av apparater för test av flytande kristaller; reparation av glasögon; reparation eller underhåll av mät- och provningsapparater och -instrument; reparation eller underhåll av telekommunikationsutrustning och -apparater; reparation eller underhåll av elektroniska maskiner och apparater; reparation och underhåll av hörselhjälpmedel; reparation/underhåll av medicinska apparater/instrument.

Klass 41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; fotografering och tillhandahållande av information avseende fotografier; anordnande, ledande och organisering av seminarier för fotografer och tillhandahållande av information avseende fotografier; anordnande, ledning och organisering av fotografikurser och tillhandahållande av information om fotografikurser; anordnande, ledning och organisering av fotografievenemang och tillhandahållande av information om fotografievenemang; anordnande, ledning och organisering av fotografitävlingar och tillhandahållande av information om fotografitävlingar; uthyrning av kameror samt delar och tillbehör till dem; anordnande, ledning och organisering av fotoutställningar och tillhandahållande av information om fotoutställningar; tillhandahållande av fotoutställningsanläggningar och tillhandahållande av information om fotoutställningsanläggningar; digital bildframställning; tillhandahållande av direktanslutna digitala bildframställningstjänster; fotografering; utbildnings- och instruktionstjänster rörande fotografi; utbildnings- och instruktionstjänster rörande underhåll, reparation och användning av fotografisk utrustning och och tillhörande delar och komponenter; utbildnings- och instruktionstjänster rörande reparation, underhåll och användning av mät- och testmaskiner och -instrument och tillhörande delar och komponenter; utbildnings- och instruktionstjänster rörande reparation, underhåll och användning av optiska maskiner och instrument och tillhörande

delar och komponenter; utbildnings- och instruktionstjänster rörande reparation, underhåll och användning av maskiner och system för tillverkning av halvledare (inklusive apparater för testning av halvledare och annan kringutrustning) och tillhörande delar och komponenter; utbildnings- och instruktionstjänster rörande reparation, underhåll och användning av maskiner och system för tillverkning av flytande kristaller (inklusive apparater för testning av flytande kristaller och annan kringutrustning) och tillhörande delar och komponenter; utbildnings- och instruktionstjänster rörande reparation, underhåll och användning av telekommunikationsanordningar och tillhörande delar och komponenter; utbildnings- och instruktionstjänster rörande reparation, underhåll och användning av elektroniska maskiner och apparater och tillhörande delar och komponenter; utbildnings- och instruktionstjänster rörande reparation, underhåll och användning av maskiner och apparater för tillverkning av glasögon (glasögon) och tillhörande delar och komponenter; leverans av direktanslutna elektroniska publikationer (ej nedladdningsbara); anordnande, ledande och organisering av seminarier, information; tillhandahållande av bildfiler och ljudfiler (ej nedladdningsbara) via internet; planering, anordnande av shower, teaterföreläsningar, produktion av shower och produktion av publikationer.

Klass 42: Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; uthyrning av webbservrar; uthyrning av datalagringsplats på servrar på internet; tillhandahållande av programvara för redigering och hantering av fotografier och spelfilmer via internet (ej nedladdningsbar); uthyrning av webbservrar för internet; uthyrning av teleskop, kroppsrör för teleskop (linstrummor), trefotsstativ för teleskop, periskop, kikare, reflektorer (för teleskop), prismor (för teleskop), teleskop, linser för teleskop, förstoringsglas, mikroskop, kroppsrör för mikroskop (linstrummor), metallurgiska mikroskop, biologiska mikroskop, elektronmikroskop, reflektorer (för mikroskop), prismopolariseringsmikroskop, stereoskop, optiska linser; uthyrning av mät- eller provningsmaskiner och -instrument.

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

Innehavaren bestrider invändningen.

*Invändarens utveckling av grunderna.*

Till stöd för sin invändning anför invändaren att det föreligger varuslagsidentitet eftersom innehavarens varor ingår i de varor som invändarens märke omfattar i klass 25. Märkena uppvisar betydande fonetiska och visuella likheter och utgörs av fantasiord. Bokstaven U används ofta som förkortning för det engelska ordet "you". Denna betydelse är enligt invändaren väl känd bland den svenska allmänheten och det är vanligt att varumärken inleds med bokstaven U eller I för att indikera att något är avsett för dig eller mig. Det finns därmed en risk att konsumenterna kommer att uppfatta varumärket UNIKON som invändarens märke NIKON med tillägget U i betydelsen you. Invändarens hänvisar till Patentbesvärsträtts dom i mål nr 13-017 SCIPOD/iPOD.

En registrering av märket UNIKON skulle därutöver dra otillbörlig fördel av, och utan skälig anledning vara till skada för den särskiljningsförmåga och det anseende som varumärket NIKON åtnjuter. Nikon är världsledande inom digital bildbehandling, precisionsoptik och bildteknik. Varumärket introducerades på marknaden 1946 och är idag notoriskt känt i hela världen. Varumärket finns med på topplistan över Japans starkaste globala varumärken. Dessa listor har bifogats för åren 2011-2015. För välkända varumärken är det vanligt att märket används för en rad varor som ibland ligger långt ifrån huvudprodukten, så kallade *merchandise*. Kläder är ett mycket vanligt exempel på sådana varor. Nikon erbjuder kläder, väskor, regnskydd och andra tillbehör som passar till fotografer. Den förstärkta känneteckenskraften för NIKON ska därför anses omfatta även kläder och liknande tillbehör.

*Innehavarens utveckling av bestridandet.*

Innehavaren bestrider invändningen och anför i huvudsak att Nikon inte är designer eller tillverkare av de kläder som dess skydd i klass 25 omfattar. Kläderna är uteslutande marknadsföringsartiklar. Nikon är inte känt för designade kläder utan främst för kameraprodukter. Innehavarens produkter är designade regnkläder med en mycket speciell och modern design.

Märket UNIKON är en sammanslagning av orden UNIK och IKON. Det sistnämnda är en förkortning av initialerna i innehavarens firma. Denna ordkombination för inte på något vis tankarna till Nikon. Det finns inga fonetiska eller visuella likheter som skulle få betraktare att tänka på Nikon när de ser UNIKON, trots antalet likadana bokstäver.

**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).

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 tjänstekategorin (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*

De gummistövlar, regnkläder, gummiskor och halsdukar som innehavarens märke avser innefattas i det motstående märkets bredare kategorier kläder och fotbeklädnader. Varorna är identiska.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märke:

Innehavarens märke:

NIKON	UNIKON
-------	--------

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.

I visuellt och fonetiskt hänseende föreligger en hög grad av likhet då märkesorden NIKON och UNIKON endast skiljer sig genom begynnelsebokstaven U i innehavarens märke. Hela det tidigare märket ingår i det senare märket.

Begreppsmässigt är båda märkena fantasiord och ger därför inte upphov till några specifika associationer.

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

Vid en samlad bedömning finner PRV, med hänsyn till den höga graden av märkeslikhet och det faktum att registreringarna avser identiska varor, att märkena är förväxlingsbara.

Följaktligen utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen ska därför upphävas med avseende på samtliga varor den avser.

Med hänsyn till att innehavarens registrering upphävs med avseende på samtliga varor med stöd av 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen, finner PRV ingen anledning att vidare utreda frågan om invändarens varumärke är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och om användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Beslutat 2016-02-01

---

Martin Berger

---

Sara Dahlberg



**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.