



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 30 september 2010

PARTER

Klagande

E.I. du Pont de Nemours and Company
1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, USA
Ombud: Claes Agnvall, Albihns.Zacco AB
Box 5581, 114 85 Stockholm

Motpart

Tolco AB, 556499-9620
Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta
Ombud: Rune Petterson, Brann AB
Box 17192, 104 62 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen TEFEX

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 6 december 2006
angående vm. reg. nr 370.579, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

ak

YRKANDEN M.M.

E.I. du Pont de Nemours and Company (du Pont) har vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket TEFEX (nr 370579) skall upphävas.

Tollco AB har bestritt ändring.

Du Pont har till grund för sin talan hållit fast vid att Tollco AB:s varumärke TEFEX är förväxlingsbart med du Ponts nationella varumärken TEFLON (nr 133454) och TEFLON (nr 128832). Du Pont har vidare hållit fast vid att bolagets varumärken TEFLON är berättigade till ett utökat skyddsomfång till följd av att dessa är väl ansedda i Sverige för samtliga varor för vilka de är registrerade, eller i vart fall för varor ingående i klasserna 8 och 21, och att Tollco AB genom användning av varumärket TEFEX drar otillbörlig fördel av du Ponts varumärkens anseende.

Tollco AB har som grund för bestridandet hållit fast vid att förväxlingsbarhet inte föreligger. Vidare har Tollco AB hållit fast vid att du Ponts varumärken inte är väl ansedda för någon av de varor de är registrerade för. Härutöver har Tollco AB anfört att bolaget vid användning av sitt varumärke TEFEX i vart fall inte drar otillbörlig fördel av det anseende som du Ponts märken kan ha.

Parterna har till utveckling av talan anfört bl.a. följande.

Du Pont

TEFLON är ett varumärke som representerar god kvalitet. Det är registrerat och i bruk i ett stort antal länder för olika produkter. Internationellt har TEFLON varit registrerat som varumärke i mer än 50 år. TEFLON har en kännedomsgrad av närmast notorisk natur. Varumärkets kännedomsgrad inom omsättningskretsen i Europa är ca 80 procent. I Storbritannien, Sydafrika, Tyskland, Holland, Ungern, Frankrike, Ryssland, Italien, Belgien, Spanien och Polen uppgick kännedomsgraden av TEFLON till hela 80-90 procent år 2001.

I Sverige har TEFLON varit registrerat och använts i över 40 år för hushållsprodukter och beläggningar av dessa. Igenkänningsgraden av TEFLON i Sverige var 84 procent år 2006. Den svenska marknaden för köksredskap uppskattas till ca 3,8 miljoner olika redskap, av vilka 2,5 miljoner är belagda med någon form av yta. Av dessa 2,5 miljoner redskap är 50 procent belagda med TEFLON, vilket innebär en 50-procentig marknadsandel. Du Ponts omsättning avseende produkter bärande varumärket TEFLON uppgick år 2000 till drygt 153 miljarder USD på den västeuropeiska marknaden.

Visuellt och fonetiskt föreligger likheter mellan märkena då prefixet "TEF" är detsamma och det enda som skiljer märkena åt är suffixen "LON" och "EX". Ordlängden är nästintill densamma. TEFLON är både ett väl känt varumärke och har i sig hög särskiljningsförmåga då det är fråga om ett fantasiord varför det åtnjuter ett särskilt omfattande skydd. Tollco AB drar otillbörlig fördel av TEFLONs goodwill och snyltar på den goda renommé som varumärket uppbär. Det måste anses föreligga en beaktansvärd risk för att omsättningskretsen uppfattar att märkena TEFLON och TEFEX har ett gemensamt kommersiellt ursprung.

Tollco AB

Det bestrids att varuslagslikhet föreligger. TEFLON är namnet på en uppfinning, en specifik kemisk produkt i form av fluoretenplast, som används för att belägga olika produkter, bl.a. grytor och stekpannor. TEFLON är en non-stick surface. TEFLON används således inte som ett märke för produkten ifråga, utan för den kemiska beläggningen. Mellan den kemiska produkten TEFLON och produkter i klass 8 och 21 föreligger ingen varuslagslikhet.

Det bestrids att TEFLON är ett väl ansett märke, i vart fall för de varor som omfattas av ifrågavarande registreringar. Det finns inte heller något som styrker att märket på grund av inarbetning skulle åtnjuta ett utvidgat skydd. Försäljningssiffrorna vitsordas inte. Den av du Pont påstådda storleken av marknaden och marknadsandelen bestrids. Det finns inget stöd för påståendet om att TEFLON har en igenkänningsgrad om 80 procent inom omsättningskretsen i Europa. Det kan inte heller vitsordas att igenkänningsgraden för TEFLON i Sverige var 84 procent

år 2006. Märket TEFLON har en låg eller på sin höjd ordinär särskiljningsförmåga. De visuella, fonetiska och konceptuella skillnaderna mellan märkena medför att märket TEFEX inte alls, eller i vart fall i ringa utsträckning, för tankarna till märket TEFLON. Mot den bakgrunden kan det inte anses att användningen av TEFEX drar otillbörlig fördel av märket TEFLON.

Tolco AB har använt märket TEFEX för produkter belagda med PTFE, dvs. en beläggning liknande den som du Pont marknadsför under märket TEFLON, sedan 1996. Omständigheten att Tolco inte skapat märket TEFEX, och härigenom inte heller kan anses ha haft en avsikt att snylta på märket TEFLON, samt dess långa användning av märket TEFEX utan att du Pont påtalat detta, talar med styrka för att Tolco har skälig anledning att använda sitt märke.

Parterna har i Patentbesvärslagen åberopat viss ytterligare utredning angående användningen av respektive märke, bl.a. har du Pont åberopat en sammanställning av försäljningssiffror och marknadsföringskostnader för TEFLON-produkter under åren 2003-2008, en marknadsundersökning utförd av MarketTools år 2006 samt en undersökning benämnd Summary Report från NOP Consumer år 2001.

DOMSKÄL

Tolco AB:s varumärke TEFEX avser bl.a. bestick i klass 8 och köksgeråd samt varor av glas, porslin och keramik i klass 21. Du Ponts varumärke TEFLON (nr 133454) avser bl.a. handverktyg i klass 8 och varumärket TEFLON (nr 128832) avser mindre hushållsutensilier och -kärl, nämligen kokkärl, glass-skedar och -skopor, samtliga försedda med beläggningar av icke-vidhäftande konstplast i klass 21. Samtliga märken avser varor som efterfrågas av konsumenter i allmänhet, varför omsättningskretsarna för de motstående märkena överlappar varandra.

Omständigheterna är inte sådana att kännetecknet TEFLON kan anses vara notoriskt för de varor som de av du Pont i målet åberopade varumärkena avser. Av utredningen framgår, som PRV anfört, att

varumärket TEFLON använts i betydande mån och under en längre tid samt att märket omnämns i Nationalencyklopedien som du Pont-koncernens handelsnamn för fluoretenplast (PTFE). Det kan med hänsyn härtill hållas för visst att TEFLON i berörda fackkretsar i Sverige uppfattas som ett kännetecken för den här typen av beläggningar på bl.a. grytor och stekpannor. Det är emellertid inte möjligt att på grundval av de ovannämnda omständigheterna dra någon säker slutsats om huruvida konsumenterna uppfattar TEFLON som ett kännetecken för varor av dessa slag.

Av de marknadsundersökningar som du Pont åberopat avser endast den som är utförd av Market Tools, Inc. den svenska marknaden. Undersökningen är dock inriktad på konsumenternas köpbeteende och inte på deras kännedom eller uppfattning om varumärket TEFLON. Och det finns ingen redovisning av vare sig vilka respondenter som undersökningen riktat sig till eller hur den genomförts.

Ingen av de marknadsundersökningar som du Pont åberopat kan vid dessa förhållanden läggas till grund för en bedömning av hur konsumenterna i Sverige kommit att uppfatta TEFLON med avseende på sådana varor som de i målet åberopade märkena avser. Inte heller kan den utredning som i övrigt åberopats läggas till grund för slutsatsen att märket TEFLON i hela omsättningskretsen fått ett anseende för varor i klasserna 8 och 21 eller för övriga varor som registreringarna omfattar.

Vid dessa förhållanden har du Pont, mot Tollco AB:s bestridande, inte styrkt att bolagets märken TEFLON var väl ansedda i Sverige för något av de varuslag som de avser när Tollco AB gav in sin ansökan om registrering av varumärket TEFEX. Förväxlingsbedömningen skall därmed utgå från att du Ponts varumärken har det skydd som varumärkesregistreringarna ger med hänsyn till märkenas ursprungliga känneteckenskraft.

När det gäller frågan om förväxling konstaterar Patentbesvärsrätten inledningsvis, i likhet med PRV, att det föreligger varuslagslikhet mellan de varor som de motstående varumärkena omfattar i klasserna 8 och 21, bl.a. handverktyg respektive köksredskap.

Det finns en likhet mellan de motstående märkena genom det gemensamma förledet TEF-. Förledet TEF- i varumärke kan dock inte anses ha en i varumärkesrättslig mening självständig kännetecknande ställning. Angående präglingsteorin, jfr EG-domstolens dom i mål C-120/04 (Medion) punkt 30 och 37. Efterleden -EX respektive -LON skiljer sig åt både visuellt och fonetiskt. Även om förleden i märkena är identiska, distanserar efterleden märkena från varandra i sådan grad att de helhetsintryck som märkena ger skiljer sig åt.

Vid en helhetsbedömning finner Patentbesvärslätten, lika med PRV, att Tollco AB:s varumärke inte kan anses vara förväxlingsbart med något av du Ponts varumärken.

På grund av det anförda skall överklagandet lämnas utan bifall.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, och Jeanette Bäckvall samt adjungerade ledamoten Charlotte Dahl, referent.
Enhälligt.