



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 29 oktober 2010

PARTER

Klagande

Annell Ljus och Form AB, 556085-2922

Surbrunnsgatan 14, 114 21 Stockholm

Ombud: Per Nihlmark, Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå

Box 7701, 103 95 Stockholm

Motpart

Symeco AB, 556126-7930

c/o BE,

Ombud: Fredrik Engfeldt, Advokatbyrån Gulliksson AB

Box 4171, 203 13 Malmö

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen HIDE A LITE i visst utförande

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 31 oktober 2007

angående vm.reg. nr 376.068, se bilaga 1

DOMSLUT

Med upphävande av PRV:s beslut häver Patentbesvärslätten registreringen av varumärket HIDE A LITE i visst utförande (nr 376068).

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-783 38 50	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH FRAMSTÄLLDA YRKANDEN

Hide a Lite AB ansökte den 13 maj 2005 om registrering av varumärket HIDE A LITE i visst utförande för bl.a. belysningsapparater i klass 11. Märket registrerades den 4 november samma år. Annell Ljus och Form AB (Annell) framställde därefter, den 30 november samma år, invändning mot registreringen och yrkade att den skulle upphävas. Sedan Hide a Lite AB bestritt yrkandet om upphävande avslog PRV genom det överklagade beslutet, den 31 oktober 2007, invändningen.

Annell har vidhållit sin invändning och yrkat att registreringen av varumärket HIDE A LITE i visst utförande skall upphävas.

Symeco Aktiebolag (Symeco) – som enligt vad som framkommit i målet har övertagit Hide a Lite AB:s rätt till varumärket HIDE A LITE i visst utförande – har bestritt ändring.

Grunder

Annell har till grund för sin talan åberopat att Symecos varumärke HIDE A LITE i visst utförande är förväxlingsbart med Annells varumärke i form av bokstaven ”a” i visst utförande (a-varumärket) samt att Hide a Lite AB, från vilket bolag Symeco härleder sin rätt till bolagets märke, den 13 maj 2005 gav in en ansökan om registrering av det i målet aktuella varumärket HIDE A LITE i visst utförande med vetskap om att Annell då använde sitt märke.

Symeco har till grund för bestridandet anfört följande omständigheter. Symecos varumärke HIDE A LITE i visst utförande är inte förväxlingsbart med Annells a-varumärke. Vidare använde inte Annell sitt varumärke när Hide a Lite AB ansökte om registrering av bolagets varumärke HIDE A LITE i visst utförande. Om det visas att Annell vid denna tidpunkt använde sitt varumärke bestrider Symeco att Hide a Lite AB vid sin ansökan hade vetskap om denna användning.

Utveckling av talan

Parterna har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

Annell

Annell har konsekvent använt a-varumärket ensamt eller i kombination med benämningen annell och det har fungerat som en sammanhållande grafisk signal som uttrycker att en produkt har med Annell att göra. Den välkända annell-logotypen började användas redan 1980 och skyddades genom varumärkesregistrering 1994 under registreringsnummer 256 232. a-varumärket skapades under oktober 2003 och togs i bruk den 1 december 2003 vilket framgår av en faktura avseende en beställning av bärkassar, med fakturadatum den 28 november 2003. Bärkassen började distribueras den 1 december 2003 och har sedan dess använts i oerhört stor utsträckning. Annell har låtit registrera a-varumärket, under registreringsnummer 377 256, med registreringsdag den 9 december 2005.

Från och med januari 2004 införde Annell a-varumärket i sin marknads-kommunikation, bl.a. i inbjudningar till seminarieserier, som skickades ut i ca 7 000 exemplar, genom en produktkatalog samt i annonser. Katalogen började distribueras i februari 2004. Den hade förberetts i lång tid dessförinnan. Under mässan Stockholm Furniture Fair den 4-8 februari 2004 hade Annell en monter med iögonenfallande användning av a-varumärket. a-varumärket har använts ensamt bl.a. på sidan av Annells påsar, i katalogen och i en notis i Annells nyhetsbrev.

a-varumärket – som skapades av professor HCE, en välkänd grafisk formgivare som haft många prestigefulla uppdrag inom grafisk formgivning i svenskt näringsliv – har en tydlig koppling till Annells tidigare annell-logotype. Märket har en påtaglig visuell pregnans och har registrerats som varumärke i december 2005. Det ansågs ha ursprunglig särskiljningsförmåga när det registrerades. Särskiljningsförmågan har stärkts genom omfattande användning. Märket också fått positivt mottagande av omsättningskretsen och fått genomslag genom sin eleganta och avskalade stil, vilket är HCE:s förtjänst.

Sedan mitten av 1990-talet har Symeco, genom de bolag från vilka det härleder sin rätt och den gemensamma ställföreträdaren BE använt märket HIDE-A-LITE skrivet med versaler och där bokstaven "A" i mitten inte har någon figurativ utformning.

I april 2005 uppmärksammade Annell att ett av de nyssnämnda bolagen, Elektro Elco AB, börjat använda sig av en ny utformning av sitt märke HIDE-A-LITE. Annell upptäckte till sin förvåning att a-varumärket införlivats i Symecos märke. Upptäckten gjordes på mässan Elfack 2005 i Göteborg den 25-29 april 2005, där Annell och Elektro Elco AB hade montrar helt nära varandra. Annells monter hade som nämnts sedan februari 2004 varit försedd med stora tydliga a-varumärken. Under den pågående mässan, den 26 april 2005, tillskrev Annell Elektro Elco AB och påpekade att företagets märken kolliderade samt att a-varumärket tillhörde Annell. Hide a Lite AB hade inte gett in någon ansökan om registrering vid denna tidpunkt. Först två veckor efter mässan och varningsbrevet lämnade bolaget den 13 maj 2005 in en ansökan om registrering av det nya varumärket som införlivade Annells a-varumärke.

Hide a Lite AB var väl införstått med Annells användning av a-varumärket. Symeco har inte ens försökt vederlägga vad Annell anfört om kännedomen om Annells äldre användning. Symeco kan inte med trovärdighet påstå att Hide a Lite AB inte känt till Annells användning av a-varumärket och annell-logotypen. Branschen för belysningsprodukter av högre kvalitet är inte större i Sverige än att samtliga seriösa aktörer känner till varandra. Annell är ett mycket välkänt företag med högt anseende. Bolagets lansering av a-varumärket på påsar och reklamhandlingar vid mässan i februari 2004 var en stor och påtaglig framgång. Det är sannolikt att Elektro Elco AB faktiskt nåtts av Annells reklam, bl.a. har företaget självt annonserat i samma facktidsskrift "Ljuskultur" som Annell, t.ex. i nummer 1/04, och har därigenom sannolikt sett Annells användning av a-varumärket och annell-logotypen.

Det föreligger en betydande förväxlingsrisk mellan märkena. Det ifrågasatta märkets registreringskydd omfattar varuslagen "Elektriska lampor, belysningsapparater och - installationer samt belysningsarmaturer". Annells användning och registreringskydd omfattar just sådana varuslag. Det föreligger således en identisk likhet ifråga om varuslag. Annells a-varumärke ingår identiskt och i sin helhet i Symecos märke. Med hänsyn därtill samt till att märkena innehas av företag som riktar sig till samma omsättningskrets samt uppträder på samma mässor och i samma tidskrifter föreligger förväxlingsrisk. Även om Symecos märke innehåller

tilläggen ”HIDE” och ”LITE” är dessa benämningar – som för belysningsarmaturer har begränsad särskiljningsförmåga och är närapå beskrivande för armaturer som skall gömmas undan – inte tillräckliga för att undanröja förväxlingsrisken. Symecos märke har inget annat figurativt moment än Annells a-varumärke. Vidare intar den figurativa delen en dominant ställning eftersom den är placerad mitt i märket. Av en annons från Symeco som ingetts i målet, framgår att a-varumärket står ut i Symecos märke och förefaller inte vara en integrerad del i detta, såsom fallet var tidigare med benämningarna HIDE och LITE i versaler med A:et i mitten. Istället syns nästan inget annat än Annells a-varumärke. Symecos användning av sitt märke anknyter till Annells sätt att använda a-varumärket och ger intryck av ett kommersiellt samband mellan företagen.

Symeco

I slutet av 2003 fick Ljungs i uppdrag av Elektro Elco AB att uppdatera dess tidigare varumärke HIDE-A-LITE i versaler och med bindestreck mellan orden. Ljungs presenterade i slutet 2003 eller eventuellt efter årsskiftet 2004 resultatet och det nya märket började användas under 2004. Varken Ljungs eller Elektro Elco AB eller Hide a Lite AB hade kännedom om Annells nya varumärke när HIDE A LITE i visst utförande togs fram och började användas. Ljungs och HCE har oberoende av varandra skapat märkena. Symeco kan emellertid vitsorda att professor HCE utformat a-varumärket samt att denne hämtat inspiration från annell-logotypen vid utarbetandet av a-varumärket.

För både Ljungs och HCE var det nödvändigt lyfta fram en viss bokstav i respektive märke. Den mest framträdande bokstaven var i båda fallen ”a”. I märket HIDE A LITE i visst utförande var det mer eller mindre nödvändigt att lyfta fram denna bokstav. Ett sätt att lyfta fram en viss del av ett märke kan vara att ge den en särskild färg. Ett annat sätt är att ange en gemen bokstav som versal, som Annell har gjort med sin begynnelsebokstav. Ett tredje sätt är att placera bokstaven i en enklare geometrisk figur. Dessa val gjordes oberoende av varandra beträffande de motstående märkena. Vidare är typsnittet i a-varumärket Century Gothic. Detta typsnitt är känt för att vara resurssparande eftersom det kräver 30 procent mindre bläck än typsnittet Arial. Dessutom är

bokstäverna A och G de mest distinktiva bokstäverna i detta typsnitt. Av dessa skäl är Century Gothic ett naturligt val om man framhäva bokstaven ”a”. Därför valde både HCE och Ljungs att använda Century Gothic. Därigenom kommer bokstaven ”a” även att likna en stiliserad ljusdiod.

Ibrukttagandet av a-varumärket, som Annell hänvisat till i bilagor, visar inte på användning av a-varumärket i sig, utan tillsammans med benämningen annell och där de tillsammans bildar ett eget varumärke. a-varumärket har därför inte använts när registreringsansökan gavs in. I vart fall har Hide a Lite AB inte haft vetskap om användningen vid den kritiska tidpunkten eftersom bolaget inte sett a-varumärket i någon användning som bolaget uppfattat som varumärkesanvändning. Symeco och Hide a Lite AB å ena sidan och Annell å den andra agerar dessutom inom olika segment på marknaden. Denna omständighet bidrar till att den allmänt hållna bevisning som åberopats av Annell inte är tillräcklig att styrka att Hide a Lite AB vid sin ansökan kände till invändarens varumärke.

Annell har ibland blandat ihop den äldre annell-logotypen och det nya a-varumärket. Den äldre logotypen, som inte innehåller något figurativt ”a”, registrerades 1994. Varumärkesansökan för a-varumärket gavs in först i augusti 2005. Symeco kan inte vitsorda att a-varumärket ensamt för sig använts innan tidpunkten då ansökan gavs in. Istället har a-varumärket använts i kombination med benämningen annell och därigenom bildat en enhet. För den som ser kännetecknet vid en användning av detta slag framstår det som uppenbart att det är märkeselementet ”annell” som anger det kommersiella ursprunget.

Det vitsordas att a-varumärket från augusti 2005 använts för sig och det vitsordas att a-varumärket användes vid mässan 2005 tillsammans med benämningen annell.

Det vitsordas att Elektro Elco AB mottog Annells varningsbrev av den 26 april 2005. Elektro Elco AB kunde emellertid inte urskilja någon separat användning av a-varumärket utan urskiljde endast användningen tillsammans med benämningen annell, där de båda föreföll bilda en enhet. Elektro Elco AB ansåg därför inte att det förelåg någon förväxlingsrisk

och fortsatte sin användning av HIDE A LITE i visst utförande. För att inte bli ”påhoppad” på nytt, begärdes märket registrerat den 13 maj 2005 varefter det registrerades i november 2005.

Förväxlingsrisken skall bedömas mot bakgrund av helhetsintrycket av respektive varumärke. Hela märket skall läggas till grund för bedömningen. Patentbesvärslagen har därför att bedöma märket HIDE A LITE i visst utförande som det registrerats, inte som det använts i marknadsföring.

Märket HIDE A LITE i visst utförande är inte förväxlingsbart med a-varumärket. Typsnittet är inte särpräglad utan välkänt. Den gemensamma bokstaven ”a” i röd cirkel ger ingen särskiljningsförmåga. Med hänsyn till den enkla utformningen, en lösryckt bokstav mot röd bakgrund, har a-varumärket ingen särskiljningsförmåga i sig. Detta är därför fritt för var och en att använda. Särskiljningsförmågan är i vart fall så låg att det skall inverka på bedömningen av förväxlingsrisken. PRV har beviljat a-varumärket registrering en månad efter HIDE A LITE i visst utförande registrerats. PRV har därvid inte ansett varumärkena förväxlingsbara.

Vid en visuell jämförelse skall märkenas olika längd beaktas samt att a-varumärket endast består av en bokstav medan märket HIDE A LITE i visst utförande består av en hel mening. Dessutom är bokstaven ”a” i visst utförande placerad mitt i Symecos varumärke medan den utgör hela Annells märke. Det föreligger därvid en klar visuell skillnad. Även fonetiskt skiljer sig märkena åt. Begreppsmässigt skiljer sig kännetecknen åt genom att ”Hide a lite” är en mening som har en innebörd på amerikansk engelska vilket i sin tur ger upphov till helt andra associationer än Annells ensamma bokstav ”a” som inte betyder något och inte ger några associationer.

Annell

Det bestrids att Ljungs presenterat något resultat av sitt uppdrag för Elektro Elco AB under slutet av 2003 eller början av 2004 samt även att Elektro Elco AB började använda varumärket i sin nya utformning i början av 2004. Det Symeco anfört beträffande typsnittet Century Gothic

kan inte heller vitsordas. Om användningen av ett groteskt typsnitt skulle signalera resurssnålhet, är detta inget som skiljer kännetecknen åt utan är gemensamt för de båda märkena. Dessutom gjordes Annells val av typografi av bokstaven "a" redan på 1990-talet och det nya a-varumärket anknöts till denna typografi. Symeco har vitsordat att det nya a-varumärket knyter an till den gamla logotypen.

Bevisning

I målet har på Annells begäran förhör i bevissyfte hållits med bolagets ställföreträdare TA.

DOMSKÄL

Symecos varumärke HIDE A LITE i visst utförande är registrerat för belysningsapparater m.m. i klass 12. Annells a-varumärke avser – och har enligt vad som framkommit i målet sedan det började användas avsett – bl.a. apparater för belysning. De motstående märkena avser således i varumärkesrättslig mening varor av samma slag. Båda märkena avser därmed också varor som efterfrågas inom samma omsättningskrets, låt vara att denna krets består av företrädare för olika marknadssegment.

Annells a-varumärke består av bokstaven a, i visst utförande och återgiven i vit färg, utförd mot en cirkelformad klarröd bakgrund. Märkets formelement är enkla men tydliga och anordnade så att de bildar en iögonenfallande komposition. Till detta kommer att bakgrundens röda färg ger märket en signalkaraktär som ytterligare förstärker dess pregnans. Vid dessa förhållanden får märket i sig anses besitta en inte obetydlig känneteckenskraft för de varor det avser.

Symecos varumärke HIDE A LITE i visst utförande består, som PRV konstaterat, av tre märkeselement där bokstaven A utformats på visst sätt mot en cirkelformad bakgrund. Märket är registrerat i svartvitt till följd varav den ensamrätt som registreringen ger även omfattar utföranden i andra färger. Med hänsyn till att ordet LITE i märket är ägnat att uppfattas som en s.k. misspelling av ordet light, kan märket, som verket också anförts, sägas bilda en betydelsebärande mening. Märkets mening

kan därmed också ge upphov till olika associationer med avseende på sådana belyningsapparater som märket avser.

Vid en jämförelse mellan Symecos varumärke och Annells varumärke finns, som PRV anfört, såväl visuella som fonetiska skillnader. Symecos märke kan också ge upphov till olika associationer, vilket det inte gjorts gällande att Annells märke gör. Det finns emellertid, som PRV också anfört, en överensstämmelse mellan de motstående märkena, genom utformningen av märkeselementet A i visst utförande mot en cirkelformad bakgrund i Symecos märke och Annells a-varumärke.

Av utredningen framgår att Symecos varumärke i marknadsföring använts med märkeselementet A i visst utförande i vitt mot en röd cirkelformad bakgrund och med övriga märkeselement i blått. Vid bl.a. en sådan användning av bolagets varumärke är märkeselementet A ägnat att uppfattas som identiskt med Annells a-varumärke. Vid bl.a. en användning av detta slag är detta märkeselement så framträdande att det får en i varumärkesrättslig mening självständig kännetecknande ställning, jfr EU-domstolens dom i mål C-120/04 (Medion) punkt 30 och 37 samt Richard Wessman, Varumärkeskonflikter, 2002 s. 198 f särskilt s. 211 f.

Vid dessa förhållanden är Symecos varumärke HIDE A LITE i visst utförande vid en helhetsbedömning att anse som förväxlingsbart med Annells a-varumärke.

Det är ostridigt mellan parterna att Annell vid mässan Elfact 2005 i Göteborg den 25-29 april 2005 använde sitt a-varumärke tillsammans med sitt kännetecken "annell". Även när varumärket används på detta sätt framträder märket som ett självständigt kännetecken. Annell får därmed, i varumärkesrättslig mening, anses ha påbörjat sin användning av a-varumärket i vart fall den 25 april 2005. Av det anförda följer att Annell använde sitt a-varumärke när Hide a Lite AB den 13 maj samma år gav in sin ansökan om registrering av varumärket HIDE A LITE i visst utförande.

Mellan parterna är också ostridigt att Elektro Elco AB den 26 april fick del av det s.k. varningsbrev som på Annells uppdrag tillställdes bolaget,

som enligt uppgifterna i brevet representerade Hide a Lite AB vid den ovannämnda Elfackmässan. I varningsbrevet anförde Annell att bolaget vände sig mot användningen på Elfackmässan av en skylt där bokstaven "a" var utformad "på nästan identiskt sätt" som bolagets "a" i dess kännetecken "annell". Med hänsyn till vad som framkommit om den nära kopplingen mellan Elektro Elco AB och Hide a Lite AB – som vid den aktuella tiden bl.a. hade samma ställföreträdare i form av BE – kan det hållas för visst att Hide a Lite AB fick del av brevets innehåll.

Genom varningsbrevet måste Hide a Lite AB ha förstått att Annell använde sitt a-varumärke. Hide a Lite AB måste också ha haft klart för sig att denna användning fortgick när bolaget den 13 maj 2005 gav in sin ansökan om registrering av varumärket HIDE A LITE i visst utförande. Att Hide a Lite AB vid sin ansökan om varumärkesregistrering må ha haft en annan uppfattning om huruvida Annell i varumärkesrättslig mening kunde anses använda sitt a-varumärke, föranleder inte någon annan bedömning.

På grund av det anförda skall registreringen av Symecos varumärke HIDE A LITE i visst utförande upphävas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Per Carlson, ordförande, tillika referent, f. patenträttsrådet Ulf Hallin och adjungerade ledamoten Charlotte Dahl. Enhälligt.