



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 18 november 2011

PARTER

Klagande

NCC Aktiebolag, 556034-5174

Ombud: BRANN AB

Box 17192, 104 62 Stockholm

Motpart

Kull & Partners AB, 556580-0306

Ragnaröksvägen 1, 182 64 Djursholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen NC-metoden

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 8 maj 2009
angående vm.reg. nr 386.429, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet och häver
registreringen av varumärket NC-metoden.

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

NCC Aktiebolag har i Patentbesvärsrätten vidhållit att registreringen av varumärket NC-metoden ska upphävas.

Kull & Partners AB har bestritt ändring.

NCC har till grund för sin talan hållit fast vid att det yngre märket NC-metoden avseende rengöring av fasader på byggnader; rengöring av ytor i klass 37 är förväxlingsbart med de i PRV motanförda varumärkena bestående av eller innehållande beteckningen NCC avseende bl.a. bygg- och reparationstjänster i klass 37. Bolaget har vidare hållit fast vid att det yngre märket är förväxlingsbart med bolagets firma NCC Aktiebolag som enligt verksamhetsbeskrivningen bl.a. ska bedriva entreprenad-arbeten inom byggbranschen. Bolaget har slutligen hållit fast vid att kännetecknen NCC och NCC i figur är väl ansedda med avseende på arbeten inom byggbranschen och att en användning av det yngre märket skulle dra otillbörlig fördel av de väl ansedda kännetecknen eller vara till förfång för dessas särskiljningsförmåga.

Kull & Partners har hållit fast vid att de motstående kännetecknen inte är förväxlingsbara.

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

NCC

Det föreligger även tjänsteslagsidentitet mellan de tjänster som det yngre varumärket omfattar och de tjänster som omfattas av, förutom de av PRV angivna varumärkena, varumärkena NCC i figur (vm.reg. nr 214 678 och 214 572) eftersom dessa märken omfattar samtliga tjänster i klass 37.

Kull & Partners registrerade varumärke omfattar tjänsterna ”rengöring av fasader på byggnader” och rengöring av ytor. Det är således inte fråga om rengöringstjänster generellt utan specifikt sådana som bl.a. avser fasader till byggnader. NCC AB är ett av nordens ledande bygg- och fastighetsbolag. De tjänster som det yngre märket omfattar har sådana likheter med fastighetsbyggnations- och reparationsverksamhet att

tjänsteslagslikhet föreligger. Tjänsterna ryms också inom verksamhetsbeskrivningen för firman NCC AB. NCC AB tillhandahåller under kännetecknet NCC alla typer av tjänster inom ramen för byggnation i vid mening av fastigheter. Det är uppenbart att man vid entreprenader av exempelvis kulturbyggnader på något sätt måste rengöra fasader innan dessa ska målas eller putsas.

PRV menar i sitt beslut att märket NC-metoden skulle skilja sig visuellt, fonetiskt och konceptuellt från de av NCC motanförda kännetecknen. Märket NC-metoden har i sig låg grad av särskiljningsförmåga. Ordet ”metoden” för en rengöringsmetod är beskrivande. Den distinkta delen som kvarstår är NC vilket är nära nog identiskt med kännetecknet NCC. Såväl det yngre märket som NCC:s äldre märken riktar sig till samma omsättningskrets, nämligen fastighetsägare i vid mening som har behov av att rengöra en yta innan exempelvis renovering. Det föreligger därför en risk för att omsättningskretsen kan tro att det föreligger ett kommersiellt samband mellan de tjänster som tillhandahålls under de motstående kännetecknen.

Kännetecknet NCC är i sig mycket starkt inarbetat för alla tjänster i relation till byggnation av fastigheter. Det ska därför ges ett bredare skyddsomfång än vad som annars generellt brukar tillmätas trebokstavs-kombinationer.

Eftersom NCC är ett väl ansett kännetecken skulle användningen av NC-metoden dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Användningen på skyltar eller reklam på byggnader och fasader av märket NC-metoden skulle förknippas med NCC och därav få större uppmärksamhet. Enär NCC har mycket högt ställda kvalitets- och miljökrav är det givet att det finns en risk för att anseendet hos kännetecknet NCC leder till förfång vid användning för en metod som kanske inte alls motsvarar NCC:s krav.

Kull & Partners

Det föreligger ingen förväxlingsrisk mellan NCC och NC-metoden. Det är helt olika former av tjänster som NCC och NC-metoden erbjuder. I de upphandlingar som sker så förknippas NC-metoden med bolagets metod.

Ingen har kopplat ihop NC-metoden och NCC under de år som varumärket använts. NC-metoden är inte att förväxla med NC. I allt marknadsföringsmaterial som används står det alltid NC-metoden. Bakgrunden till beteckningen NC kommer ifrån No Chemicals, vilket är det viktigaste med hela tvättmetoden, dvs. att inga kemikalier används. Metoden bygger på tvätt med ultrarent vatten. Genom att utnyttja osmos och magnetism fås föroreningarna bl.a. att mista sin bindning till fasadens yta. Enligt en undersökning finns det ingen som sammankopplar NCC med tvättbranschen. NCC har heller inte kunnat påvisa att det föreligger en förväxlingsrisk. Det kan även noteras att det finns en mängd andra registrerade varumärken som innehåller beteckningen NC.

Parterna har åberopat viss ytterligare utredning i Patentbesvärslagen.

DOMSKÅL

Kull & Partners märke NC-METODEN avser rengöring av fasader på byggnader och rengöring av ytor. Under den motanförda firman NCC Aktieförädlare skall bl.a. bedrivs verksamhet i form av entreprenadarbeten inom byggbranschen vilket kan innefatta reparation och underhåll vari kan ingå rengöring av fasader och ytor. Därmed föreligger det tjänsteslagslikhet mellan Kull & Partners märke och den verksamhet som firmaregistreringen omfattar.

Den undersökning som NCC gett in i PRV benämnd "Corporate Image 2006 NCC och tre jämförelseföretag" kan inte läggas till grund för någon bestämd slutsats huruvida beteckningen NCC är känd inom en betydande del av omsättningskretsen för arbeten inom byggbranschen eftersom det varken framgår vilken hjälp som getts eller vilka kontrollfrågor som ställts till dem som besvarat undersökningen.

Genom den övriga utredningen som NCC har förebringat i Patentbesvärslagen bl.a. avseende den tid bolaget funnits på marknaden och bolagets omsättning kan det emellertid hållas för visst att kännetecknet NCC har förvärvat en förstärkt känneteckenskraft för entreprenadarbeten inom byggbranschen. Utredningen ger dock inte klart stöd för att beteckningen

NCC är känd som varukännetecken inom en betydande del av omsättningskretsen för arbeten inom byggbranschen.

Det yngre märket NC-METODEN domineras av bokstavskombinationen NC eftersom beteckningen -metoden i märket får anses vara beskrivande för de tjänster som märket avser. Bokstavskombinationen NCC ingår som en distinktiv och därmed dominerande del i såväl de motanförla märkena som den äldre firman NCC Aktiebolag.

Det föreliger därmed märkeslikhet mellan Kull & Partners märke och de motanförla kännetecknen. Beträffande den nationella registreringen nr 214572, NCC i figur, omfattar skyddet inte bokstavskombinationen NCC.

Den motanförla firman får anses i förväxlingshänseende ligga närmast Kull & Partners märke.

Korta bokstavsbeledkningar har visserligen i regel i sig ett begränsat skyddsomfång. Med beaktande av den förstärkta känneteckenskraft som det äldre kännetecknet NCC har förvärvat, finner dock Patentbesvärslätten vid en helhetsbedömning att Kull & Partners varumärke NC-metoden är förväxlingsbart med den motanförla firman NCC Aktiebolag. Redan härav följer att registreringen av varumärket NC-metoden ska hävas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörlanlet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon Bergman. Enhälligt.