



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 20 juni 2011

PARTER

Klagande

Aktiebolaget SKF, 556007-3495

415 50 Göteborg

Ombud: Valea AB

Box 7086, 103 87 Stockholm

Motpart

SWED EXCESS Aktiebolag, 556411-6076

Ödsgård 304 A, 880 41 Edsele

Ombud: Noréns Patentbyrå AB

Box 10198, 100 55 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen SBF

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 8 juni 2009

angående vm.reg. nr 395.815, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten upphäver PRV:s beslut och häver registreringen av varumärket SBF (vm.reg. nr 395.815).

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.

Aktiebolaget SKF har i Patentbesvärsrätten vidhållit att registreringen av varumärket SBF ska upphävas.

SWED EXCESS Aktiebolag har bestritt ändring.

Aktiebolaget SKF har till grund för sin talan hållit fast vid att det föreligger en risk för förväxling mellan det yngre märket SBF och de motstående märkena innehållande eller bestående av bokstavskombinationen SKF. Bolaget har vidare hållit fast vid att kännetecknet SKF är väl ansett för kul- och rullager i klass 7.

SWED EXCESS har till grund för sin talan hållit fast vid att dess varumärke SBF inte är förväxlingsbart med kännetecknet SKF samt vitsordat att SKF är väl ansett för kul- och rullager.

Parterna har till utveckling av sin talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört i huvudsak följande.

Aktiebolaget SKF

Det råder klar märkeslikhet mellan varumärkena SKF och SBF, som båda är trebokstavsmärken som inleds och avslutas med identiska bokstäver. Detta ger varumärkena både ett visuellt och fonetiskt förväxlingsbart intryck. Det föreligger också identitet mellan de varor som SBF avser, dvs. ”rullager för maskiner”, och ”kul- och rullager” som omfattas av Aktiebolaget SKF:s åberopade registreringar. Vidare är SKF ett i Sverige väl ansett varumärke för kul- och rullager. En registrering av SBF för rullager skulle leda till förfång för SKF:s särskiljningsförmåga samt innebära att otillbörlig fördel dras av dess anseende genom att SBF kommer att associeras med SKF. Det torde vara uppenbart och allmänt känt att SKF är ett väl ansett varumärke för de varor det registrerats för. SKF har under de senaste fem åren investerat cirka 100 miljoner kr i varumärkesbyggande aktiviteter och kommunikation. Den höga kännedom som finns om SKF på marknaden vinner också stöd av bifogad studie av Nordic Brand Academy utförd i september 2008.

SWED EXCESS

Det är mycket lätt att uppfatta skillnaderna mellan märkena då de centralt placerade bokstäverna skiljer sig tydligt åt såväl uttalsmässigt som visuellt. En sådan skillnad mellan korta bokstavsmärken innebär en i avsevärd grad minskad risk för förväxling i förhållande till längre förkortningar. SKF ger därtill associationer till Svenska Kullagerfabriken medan SBF inte väcker några associationer inom omsättningskretsen. Det råder därför inte någon märkeslikhet mellan märkena. Vidare är omsättningskretsen avseende aktuella varor specifik och väl insatt i marknaden för rullager, vilket gör att denna kan särskilja märkena åt. Mot bakgrund av den uppenbara märkesskillnad som gör sig tydlig inom omsättningskretsen finns inte någon risk för förväxling, snyltning eller förfång för SKF:s särskiljningsförmåga.

Aktiebolaget SKF har i Patentbesvärsmålet givit in viss ytterligare bevisning.

DOMSKÅL

SWED EXCESS har vitsordat att kännetecknet SKF är väl ansett med avseende på kul- och rullager. Vid prövningen av frågan om förväxling ska detta förhållande läggas till grund för bedömningen.

Såsom PRV har anfört råder identitet mellan varuslaget rullager för maskiner i klass 7 som omfattas av SWED EXCESS:s varumärkesregistrering SBF, och sådana rullager som det motanförda äldre varumärket SKF (vm.reg. nr 103750) vilket märke får anses ligga det yngre märket närmast, bl.a. registrerats för i samma klass.

De ifrågavarande varumärkena SBF och SKF är uppbyggda av tre bokstäver där skillnaden mellan märkena består av att mittbokstaven i det yngre märket utgörs av bokstaven B i stället för bokstaven K hos det äldre märket. Även om det således finns en viss skillnad mellan märkena föreligger det en, ur såväl visuell som fonetisk synvinkel, klar märkeslikhet.

Bokstavsbeteckningar har visserligen, i sig, i regel ett begränsat skyddsomfång. Med beaktande av den förstärkta känneteckenskraft som det äldre märket SKF ostridigt förvärvat samt mot bakgrund av den föreliggande varuslagsidentiteten och den likhet som märkena företer, finner dock Patentbesvärslagen vid en helhetsbedömning att SWED EXCESS:s varumärke SBF är förväxlingsbart med det motanförda kännetecknet SKF. Registreringen av varumärket SBF ska därför upphävas.

Vid denna bedömning prövar inte Patentbesvärslagen om det yngre märket även är förväxlingsbart med övriga av PRV motanförda varumärken.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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