



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 18 mars 2011§

PARTER

Klagande

Vida Paper AB,
Box 100, 342 21 Alvesta
Ombud: Advokatfirman Lindahl KB
Studentgatan 4, 211 38 Malmö

Motpart

Norengros AS
Fyrstikkalleen 3B, 0661 OSLO, Norge
Ombud: Albihns.Zacco AB
Box 5581, 104 85 STOCKHOLM

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen scandiCOPY i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 8 juni 2009
angående vm.reg. nr 387.129, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

LC

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.

Vida Paper AB har i Patentbesvärslätten vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket scandiCOPY i figur ska upphävas.

Norengros AS har bestritt ändring.

Vida Paper har till grund för sin talan hållit fast vid att Norengros märke scandiCOPY i figur är förväxlingsbart med bolagets registrerade gemenskapsvarumärke SCANDIA (nr 3486396). Bolaget har vidare åberopat att bolagets märke är väl ansett med avseende på pappersprodukter.

Norengros har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående märken inte är förväxlingsbara. Bolaget har vidare bestritt att kännetecknet SCANDIA är väl ansett.

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

Vida Paper

Parternas respektive märken omfattar identiska och liknande varor. Varorna riktar sig dessutom till samma målgrupp, huvudsakligen professionella och starkt specialiserade inköpare av papper.

Dominanten i det yngre märket utgörs av ordet SCANDI eller SCANDIC då suffixet COPY endast är beskrivande för de varor som tillhandahålls under märket. Inom branschen är COPY närmast en generisk term. Vid en mycket enkel sökning på Internet kan man konstatera att flertalet distributörer tillhandahåller papper, innefattande kopieringspapper, på den svenska marknaden under varumärken innehållande ordet copy. Exempel härpå är HP COPY, OFFICE COPY, MULTI COPY, och COLOR COPY. Mot denna bakgrund är det således SCANDIA respektive SCANDI (alternativt SCANDIC) som primärt ska jämföras.

Dominanten i det yngre märket skiljer sig från bolagets märke endast genom den sista bokstaven. Märkena företer således en mycket hög grad av såväl visuell som fonetisk likhet, gränsande till ren identitet.

Märkesdominanten i respektive märke associerar till Skandinavien. Då suffixet i det yngre märket ska beaktas vid helhetsbedömningen men är direkt beskrivande för varorna förstärker detta ytterligare den associationsmässiga likheten med bolagets märke. Denna koppling ska emellertid inte påverka bedömningen av särskiljningsförmågan hos Vida Papers märke. Köpare av produkter från Norengros skulle redan genom att läsa eller höra första ledet i det yngre märket sannolikt anta att det kom från Vida Paper eller att det är en produkt med nära anknytning till Vida Paper, särskilt med hänsyn till hur ordet COPY av ett flertal användare uteslutande används som en beskrivande term.

Det av Vida Paper åberopade intyget från Map Sverige AB, den största pappersgrossisten i Sverige, ger stöd för att SCANDIA ska anses som ett väl ansett varumärke med det utökade skydd som det innebär.

Norengros

Det faktum att ett varumärke varit registrerat under lång tid visar inte på något sätt att märket är inarbetat. Map Sverige AB är en exklusiv återförsäljare av pappersprodukter av märket SCANDIA. Med hänsyn härtill kan intyget inte ses som ett opartiskt branschintyg utan snarare som en partsinlaga. Sammantaget är det inte visat att SCANDIA är väl ansett här i landet varför det inte kan anses ha något utökat skydd.

Genom att efterleden –A respektive –COPY skiljer märkena åt samt genom det figurativa utförandet av scandiCOPY skiljer sig märkena åt visuellt. Genom betoningen på den avslutande hårda vokalen i SCANDIA samt då Norengros vaumärke är ett sammansatt ord bestående av den fristående kortformen SCANDI samt det fristående ordet COPY skiljer sig de två jämförda märkena markant åt fonetiskt sett.

Avslutningsvis kan det understrykas att det redan vid tidpunkten för registreringen av varumärket SCANDIA fanns ett antal äldre registreringar i klass 16 som innehöll förledet SCANDI- såsom SCANDISACK, SCANDI-CART, SCANDIAPOST och SCANDINATURE. Förledet SCANDI- måste vidare anses ha en i princip obefintlig eller i

vart fall mycket begränsad särskiljningsförmåga med tanke på att det närmast uppfattas som en kortform av Scandinavia/Skandinavien.

DOMSKÄL

Märkesordet SCANDIA har, så som framgår av PRV:s bedömning, genom sin hänsyftning på Scandinavia eller Skandinavien, i sig svag känneteckenskraft för papper m.m. som Vida Papers märken avser.

Vida Paper har inte mot Nordengros bestridande visat att kännetecknet SCANDIA genom användning förvärvat en förstärkt känneteckenskraft för papper m.m., än mindre att det är väl ansett för sådana produkter.

Patentbesvärshöfdingen delar PRV:s bedömning att det yngre varumärket scandiCOPY i figur inte är förväxlingsbart med det motanförda gemenskapsvarumärket SCANDIA.

Överklagandet kan på grund av det anförda inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt f. patenträttsrådet Ulf Hallin.
Enhälligt.