



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 13 oktober 2011

PARTER

Klagande

Tend AB, 556604-0522
Kungsgatan 33, 111 56 Stockholm
Ombud: Bengt Nihlmark AB
Kungsgatan 33, 111 56 Stockholm

Motparter

1. ICI Paints Deco GmbH
Itterpark 2-4, 40724 Hilden, Tyskland
2. Imperial Chemical Industries Limited
26th Floor, Portland House, Bressenden Place, SW1E 5 BG,
London, Storbritannien
Ombud för 1-2: Awapatent AB
Box 45086, 104 30 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen MOLTOMARE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 21 april 2010
angående vm.reg. nr 396.664, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärslätten upphäver det överklagade beslutet såvitt avser varorna och tjänsterna i klass 3, 35 och 41, till följd varav registreringen ska bestå avseende dessa varor och tjänster.

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.

Tend AB har i Patentbesvärsträtten i första hand vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket MOLTOMARE ska bestå med den varuförteckning som omfattas av det överklagade beslutet. Bolaget har i andra hand yrkat att registreringen ska bestå med en begränsning av varuförteckningen i klass 2 genom att ”målarfärger, fernissor och lacker” utgår. I sista hand har bolaget yrkat att registreringen ska bestå för varorna och tjänsterna i klass 3, 35 och 41.

ICI Paints Deco GmbH (ICI) och Imperial Chemical Industries Limited (ICIL) har bestritt bifall till Tends yrkanden i första och andra hand men har medgett det i sista hand framställda yrkandet.

Tend har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket MOLTOMARE inte är förväxlingsbart med det motanförda gemenskapsvarumärket MOLTOFILL.

ICI och ICIL har till grund för sin talan hållit fast vid att det finns en risk för förväxling mellan märkena.

Parterna har till utveckling av sin talan, utöver vad som tagits upp i PRV:s beslut, anfört i huvudsak följande.

Tend

Visuellt och uttalsmässigt företer MOLTOMARE i jämförelse med MOLTOFILL tydliga skillnader, inbegripet antal bokstäver och stavelser. MOLTOMARE är vidare betydelse-/begreppsmässigt helt skilt från MOLTOFILL.

De båda varumärkena är uppbyggda av två ord som var för sig förstås och uppfattas av omsättningskretsen. I och med att gemenskapsvarumärket MOLTOFILL omfattar bl.a. Italien och Spanien måste prefixet MOLTO förstås och uppfattas av omsättningskretsen som en förstärkande del av helheten. MOLTOFILL kan därutöver uppfattas och/eller förstås av omsättningskretsen som beskrivande av art och beskaffenhet för en heltäckande/väl täckande färg, fernissa och/eller

lack. Till följd därav torde den inneboende särskiljningsförmågan vara låg och skyddsomfånget begränsat. I ljuset av detta torde därmed betydelse- och begreppsskillnaden av varumärkena lätt uppfattas och förstås av omsättningskretsen. Även vad gäller Sverige och svenska förhållanden är bolagets uppfattning att MOLTO förstås av omsättningskretsen, om inte annat då det ligger nära förstärkande prefix som multi, maxi och/eller mega.

I OHIM:s register föreligger ytterligare 15 registreringar med prefixet MOLTO. Näringslivsregistret uppvisar nio registreringar över firmor som innefattar MOLTO som prefix. Även det svenska varumärkesregistret omfattar ett antal varumärken med prefixet MOLTO, vilket gör att ordet torde förstås av omsättningskretsen.

En investering i ett ommålningsarbete föregås regelmässigt av en undersökning och jämförelse av t.ex. olika färgers miljöpåverkan, förmåga att undvika (mögel) påväxt, flagning eller kulörförändringar samt pris och leverantörer. Detta gäller i stor grad vid ommålning av ytor som utsätts för särskilda prövningar (t.ex. bottenmålning av båtar eller fasadmålning av hus). Förekomsten av konsumenters undersökningar och informationsbehov framgår av en mängd olika specialiserade fora med tillgång till officiella studier, råd och tips på Internet. Med tanke på kostnaden för en ommålning av huset eller bottenmålning av båtar, konsumenternas uttryckta informationsbehov samt tillgång till och undersökning av oberoende studier, råd och tips är bolagets uppfattning att färger, lacker och fernissor marknadsförs mot och köps av en omsättningskrets vars sammansättning, kvalifikationer, kunskap och behov är större än normalkonsumentens. Denne kan således uppfatta och särskilja varumärkena.

Med hänsyn till att skillnaderna i märkeslikheten är väsentliga och att det rör sig om en kvalificerad omsättningskrets har varuslagslikheten mindre betydelse. Det noteras särskilt att varorna endast i mycket begränsade delar är identiska.

ICI/ICIL

Likheterna mellan märkena är tydliga. Eftersom betoningen ligger på det första ordledet är risken för sammanblandning överhängande, i synnerhet då inte något av märkena har en lexikalisk betydelse utan snarare utgör fantasiord. Att varken MOLTO eller MOLTOFILL i sin helhet har någon lexikalisk betydelse som är relevant i samband med varorna gör att märket har en hög särskiljningsförmåga.

Att en stor del av omsättningskretsen i Italien och Spanien säkerligen förstår vad molto betyder är inte relevant för den svenska marknaden. Det är inte heller relevant att en del av den svenska omsättningskretsen möjligen känner till den romanska betydelsen av molto (och då gärna i musikaliska sammanhang).

Att konsumenten av de aktuella varuslagen företar undersökningar, söker information och läser studier angående färgers eventuella mögelpåväxt och dylikt är ingen garant för att denne kan särskilja de båda märkena åt. Om märkena används för liknande eller identiska produkter torde de förekomma sida vid sida i oberoende marknadsföring, studier och undersökningar och risken är därmed stor att konsumenten tror att det finns ett samband mellan produkterna. Bolagen anser inte att omsättningskretsen bör delas in i normal-konsumenter respektive konsumenter som är mer upplysta och nogräknade.

Det råder varuslagsidentitet vad gäller de varor i form av ”målarfärger, fernissor, lacker; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä [...]” som MOLTOMARE är registrerade för i klass 2 och målarfärger, fernissor, lacker och liknande preparat som MOLTOFILL är registrerat för i samma klass. Det råder även varuslagslikhet mellan övriga varor i klass 2.

DOMSKÄL

Både varumärket MOLTOMARE och gemenskapsvarumärket MOLTOFILL avser de identiska varorna målarfärger, fernissor och lacker i klass 2 och det yngre märket avser också varor av liknande slag som det äldre gemenskapsvarumärket i samma klass. Härutöver avser det yngre märket produkter i klasserna 3, 35 och 41 vilka enligt vad som måste anses vara ostridigt mellan parterna skiljer sig från de varor som gemenskapsvarumärket är registrerat för.

Att omsättningskretsen för de varor som de motstående märkena avser i klass 2, som Tend gjort gällande, skulle vara särskilt uppmärksam kan inte härledas ur varuförteckningen för respektive märke. Istället får omsättningskretsen för respektive märke innefatta konsumenter i allmänhet vilka förutsätts vara normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och medvetna.

De båda varumärkena inleds med det identiska förledet MOLTO-, till vilken del omsättningskretsen normalt fäster särskild uppmärksamhet. Betydelsen av MOLTO på italienska kan, som PRV anfört, inte anses vara en vedertagen eller känd term med avseende på de ifrågasvarande varorna i klass 2. MOLTO utgör således en särskiljande del hos de båda varumärkena.

Det föreligger därmed viss likhet mellan det yngre och det äldre märket. Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att de skilda efterleden -FILL och -MARE inte förtar den likhet som föreligger i märkenas särskiljande förled.

Vid en helhetsbedömning finns, som PRV konstaterat, en risk för förväxling mellan varumärkena med avseende på varorna i klass 2.

Tends yrkande i första respektive andra hand kan därför inte bifallas.

Tend har i Patentbesvärsrätten i sista hand begränsat varu- och tjänsteförteckningen genom att stryka varorna i klass 2. Då ICI och

ICIL har medgett att registreringen kan bestå efter denna begränsning ska överklagandet bifallas i enlighet därmed.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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