



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 4 oktober 2012

PARTER

Klagande

Evonik Röhm GmbH (tidigare Röhm GmbH)
Kirschenallee, DE-64293 Darmstadt, Tyskland
Ombud: BRANN AB
Box 12246, 102 26 Stockholm

Motpart

NA

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen ARTPLEXI i visst utförande

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 20 augusti 2010
angående vm.reg. nr 389.180, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet och häver registreringen av varumärket ARTPLEXI i visst utförande (vm.reg. nr 389.180).

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.

Evonik Röhm GmbH (Röhm) har i Patentbesvärsrätten vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket ARTPLEXI i visst utförande ska upphävas.

NA har förelagts att svara på Röhm's överklagande men har inte yttrat sig.

Röhm har till grund för sin talan i Patentbesvärsrätten hållit fast vid att varumärket ARTPLEXI är förväxlingsbart med varumärket PLEXIGLAS (reg.nr 264251).

Röhm har, som det får förstås, här gjort gällande att PLEXIGLAS är notoriskt som varumärke för varor av akrylplast och därmed har förvärvat en förstärkt känneteckenskraft för varor av detta slag.

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

Att ordet PLEXI inte återfinns i Nationalencyklopedin beror på att bolaget skapade detta ord 1933 för att användas i kombination med ordet glas. Det finns inget som stödjer att särskiljningsförmågan hos PLEXIGLAS skulle ha försämrats eller att varumärket skulle vara degenererat. Det används ofta felaktigt som en benämning på akrylplast.

Märket används extensivt i Sverige och kännedomsgraden är hög. Det är den höga kännedomsgraden som har gjort att PLEXIGLAS används i så stor omfattning för olika sorters akrylplast. Den genomsnittliga omsättningen för produkter under varumärket PLEXIGLAS i Sverige de senaste åren är drygt 50 miljoner kr. Med en genomsnittlig marknadsandel om 28,9 procent för halvförädlade produkter och 68,86 procent för råmaterial har bolaget sammantaget en marknadsandel överstigande 50 procent.

Det är uppenbart att ARTPLEXI rider på kännetecknet PLEXIGLAS. Den gemensamma nämnaren mellan varumärkena, förutom identiska varor, är det icke deskriptiva och fantasibetonade ordet PLEXI. Ordet PLEXI omfattades av varumärkesskydd och övergavs så sent som 2010 av bolaget. Detta styrker den inneboende särskiljningsförmågan hos PLEXI.

Bolaget kan inte vitsorda att varumärkena ger olika associationer. För en utomstående betraktare är det naturligt att koppla samman ARTPLEXI, för produkter utformade av akrylplast, med PLEXIGLAS och märket kan ge uppfattningen att det är Röhm som skapat en ny produkt.

DOMSKÅL

Det föreligger, som PRV anført, i varumärkesrättslig mening likhet mellan bilder på transparenta akrylskivor ämnade för dekoration av väggar som ARTPLEXI är registrerat för i klass 20 och konst- och prydnadsartiklar av plast som PLEXIGLAS omfattar i samma klass.

Ingen av parterna har anført några närmare omständigheter angående omsättningskretsens sammansättning. Vid dessa förhållanden får omsättningskretsen, med avseende på de nyssnämnda varorna i klass 20, anses omfatta normalt informerade och skäligen uppmärksamma genomsnittskonsumenter.

Båda de motstående märkena innehåller märkeselementet PLEXI, som på latin bl.a. har betydelsen flätor (plural); en betydelse som dock inte kan förutsättas vara känd av genomsnittskonsumenten. Det yngre märket innehåller härutöver märkesdelen ART, som i samband med de skivor för dekoration som märket avser får anses vara ägnad att uppfattas i sin engelska betydelse konst. Och det äldre märket innehåller märkeselementet GLAS, som i förbindelse med konst- och prydnadsartiklar får anses vara ägnad att uppfattas i sin grundbetydelse glas-massa eller annat genomsynligt material.

Med utgångspunkt i de motstående märkenas ursprungliga särskiljningsförmåga är således märkesdelen PLEXI den distinktiva och framträdande delen i respektive märke såvitt avser de varor av liknande slag som märkena avser i klass 20. Förledet ART i det yngre märket och efterledet GLAS har genom sin med avseende på de aktuella varorna beskrivande karaktär en underordnad betydelse, låt vara att inget av dem kan lämnas utan avseende vid en helhetsbedömning av märkena.

Omständigheterna är inte sådana att varumärket PLEXIGLAS kan anses vara notoriskt för varor av akrylplast. Det finns inte heller någon utredning i målet som styrker att varumärket PLEXIGLAS skulle vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Röhm har således inte visat att dess varumärke PLEXIGLAS förvärvat någon förstärkt känneteckenskraft för varor av akrylplast.

Vad NA i PRV anfört om att PLEXIGLAS – i verkets beslut antecknat som ”PLEXI” – förekommer i Svenska Akademiens ordlista i betydelsen glasliknande plastmaterial, medför ensamt för sig inte att det motanförda varumärkets särskiljningsförmåga för bl.a. konst- och prydnadsartiklar av plast skulle ha försvagats.

Av det anförda följer att förväxlingsbedömningen ska utgå från att varumärket PLEXIGLAS har det skydd som varumärkesregistreringen ger med hänsyn till märkets ursprungliga känneteckenskraft.

I betraktande av den beskrivande karaktären hos märkeselementen ART respektive GLAS kan de inte utgöra hållpunkter för slutsatsen att varumärkena ger upphov till så skilda associationer att de därigenom bidrar till att distansera märkena ifrån varandra i någon beaktansvärd omfattning.

Vid dessa förhållanden finns det vid en helhetsbedömning en risk för förväxling mellan ARTPLEXI och PLEXIGLAS, i vart fall på så sätt att allmänheten kan tro att de varor som märkena avser kommer från företag med kommersiella band. Överklagandet ska därför bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Stefan Svahn, ordförande, f. patenträttsrådet Ulf Hallin, referent, och adjungerade ledamoten Jon Bergman. Enhälligt.