



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 31 oktober 2012

## **PARTER**

### **Klagande**

VKR Holding A/S  
Breeeltevej 18, 2970 Hørsholm, Danmark  
Ombud: Albihns.Zacco AB  
Box 5581, 114 85 Stockholm

### **Motpart**

Trädgårdsteknik Scandinavia AB, 556409-6120  
Varalöv, 262 96 Ängelholm  
Ombud: Patentbyrån Y Wallengren AB  
Box 116, 331 21 Värnamo

## **SAKEN**

Upphävande av varumärkesregistreringarna DELUX C45, DELUX C50, DELUX C51, DELUX C68, DELUX C96, DELUX C110 och DELUX C155

## **ÖVERKLAGADE AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 28 oktober 2010  
angående vm.reg. nr 402.523--402.529, se bilaga 1-7

## **DOMSLUT**

Patentbesvärslätten upphäver det överklagade beslutet och häver registreringarna av varumärkena DELUX C45, DELUX C50, DELUX C51, DELUX C68, DELUX C96, DELUX C110 och DELUX C115.

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.**

VKR Holding A/S (VKR) har i Patentbesvärsrätten hållit fast vid att registreringarna av varumärkena DELUX C45, DELUX C50, DELUX C51, DELUX C68, DELUX C96, DELUX C110 och DELUX C155 (DELUX-märkena) ska upphävas.

Trädgårdsteknik Scandinavia AB (Trädgårdsteknik) har bestritt ändring.

VKR har till grund för sin talan hållit fast vid att vart och ett av DELUX-märkena är förväxlingsbart med ettvar av bolagets motanfödda äldre varumärken bestående av eller innehållande märkesordet VELUX. VKR har även hållit fast vid att bolagets kännetecken VELUX genom användning förvärvat utökad känneteckenskraft.

Trädgårdsteknik har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående kännetecknen inte är förväxlingsbara samt att det inte är visat att kännetecknet VELUX genom användning förvärvat förstärkt känneteckenskraft.

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

VKR

Det föreligger varuslagslikhet mellan de varor som de motstående kännetecknen omfattar i klasserna 6 och 19.

Varumärkena DELUX och VELUX är mycket lika varandra vilket medför en stor risk för att omsättningskretsen förväxlar dem. DELUX är inte något existerande ord på det svenska språket. Vidare är DELUX den beståndsdel som kommer först i märket och därmed också är mest framträdande. De varumärken som ska jämföras är DELUX och VELUX eftersom benämningarna C45, C50, C51, C68, C96, C110 och C155 i sammanhanget inte har någon varumärkeskaraktär. De tillför inte någon självständig särskiljningsförmåga eller signifikans till DELUX varumärkena då de enbart uppfattas som produktbenämningar. Vid en genomgång av Trädgårdstekniks hemsida kan det konstateras att DELUX är det

sammanhållande varumärket och att talet i respektive typbeteckning sammanfaller när det gäller samtliga modellbeteckningar som är aktuella i det här fallet med rammåttet och är således beskrivande för produkterna. Det faktum att DELUX används tillsammans med så många olika produktbenämningar förstärker också intrycket av att det är DELUX som är varumärket. Även VELUX används ofta i kombination med produktbenämningar.

De båda motstående märkena är båda ordmärken och består av fem bokstäver. Den enda skillnaden är att initialbokstaven är V respektive D. Fonetiskt kan det vara svår att skilja mellan dessa bokstäver.

Mot bakgrund av att de relevanta varorna är byggnadsmaterial sker jämförelsen mellan konkurrerande produkter ofta av genomsnittskonsumenter vid köptillfället. Konsumenterna har därmed inget skrivet material och måste lita till det talade ordet för att differentiera varumärket också i bullriga miljöer såsom byggmarknader. Den stora visuella och fonetiska likheten uppväger den eventuella konceptuella skillnaden mellan märkena.

OHIM har i invändningsärendet B00152835 gällande registrering av varumärket DELUX i figur (nr 8304065) bedömt att även om DELUX med ett engelskt, tyskt eller franskt språkperspektiv har ett annat konceptuellt innehåll än VELUX så medför den visuella och framförallt den stora fonetiska likheten att märken är förväxlingsbara.

Varumärket VELUX har i sig en stark särskiljningsförmåga och har dessutom använts i Sverige i många år och produkterna har en stark ställning på marknaden.

VKR har sedan 1982 sålt fönster under varumärket VELUX i Sverige. Varumärket har dock förekommit på den svenska marknaden tidigare än så eftersom VELUX redan 1942 ingick ett licensavtal med det svenska företaget Icopal. Fönstret såldes under varumärket SVITA men VELUX-varumärket fanns med på annonserna som en garanti för kvalitet och god teknisk funktion.

OHIM har i invändningsärende beträffande registrering av varumärket HELUX (nr 7454689) kommit fram till att varumärket VELUX är väl ansett för takfönster och tillhör till dessa. Man fann vidare att det fanns risk för att användning av varumärket HELUX för tjänster i klasserna 35, 37 och 39 skulle dra otillbörlig fördel av VELUX goda anseende.

### Trädgårdsteknik

Bolaget vitsordar att det föreligger varuslagslikhet.

VKR:s uppfattning att en jämförelse ska ske enbart mellan VELUX och märkesdelen DELUX i bolagets märken strider mot såväl lag som praxis. Vad gäller bolagets märken kan det konstateras att det distinktiva inslaget utgörs av beteckningarna C45, C50, C51, C68, C96, C110 och C155. Bokstavs och sifferkombinationer har särskiljningsförmåga så länge inte kombinationen som sådan är artangivande eller beskrivande för produkten i fråga. VKR har inte visat att så är fallet.

DELUX däremot har, i egenskap av värdeomdöme, ingen särskiljningsförmåga. Ordet är en s.k. misspelling, eller en försvenskning av deluxe som betyder luxuös. Delux eller deluxe är mycket vanligt förekommande i marknadsföring av olika varor och tjänster, ofta använt som ett tillägg för att framhäva att varan/tjänsten är lite utöver det ordinära. Som exempel kan anges de svenska firmanamnen Spa Delux in Sweden och Delux Miljö & Kompostering AB. DELUX saknar således självständig särskiljningsförmåga. Märkesdominanten i bolagets märken är således C45, C50, C51, C68, C96, C110 och C155.

Det bestrids att utredningsmaterialet visar att VELUX är väl känt.

Det bestrids också att VELUX i sig har stark särskiljningsförmåga med hänsyn till att det innehåller den i varumärkessammanhang vanliga komponenten LUX. Vid en sökning i det svenska varumärkesregistret framkommer mer än 500 träffar där LUX ingår antingen fristående eller som ordled.

Att lux även spelar på ljus ger tillika den följderna att i förhållande till fönster som är avsedda att sprida ljus framstår LUX som särskilt svagt.

Om man trots principen om en helhetsbedömning enbart håller sig till en jämförelse mellan DELUX och VELUX ska således ändelsen LUX anses vara av underordnad betydelse.

Om man ser till uttalet finns även då en märkbar skillnad. DELUX har betoningen på LUX medan VELUX har betoningen på VE.

Även betydelsemässigt finns en distinkt skillnad då konsumenten associerar DELUX med lyxig, luxuös och därmed är fullt kapabel att notera en tydlig skillnad mellan DELUX och VELUX.

När det gäller avgörandena från OHIM kan det konstateras att de avgörande som VKR hänvisar till inte kan tillmätas någon betydelse bl.a. därför att det inte är fråga om samma varumärken som ska jämföras. Intressant är ändå att notera att OHIM beträffande den visuella likheten mellan DELUX och VELUX anger att det är ”at least a low degree of visual similarity). Slutsatsen blir att med det tillkommande inslaget av de kombinerade bokstavs- och sifferbeteckningarna C45 m.fl. inte kan föreligga någon visuell likhet överhuvudtaget.

Sammanfattningsvis finns det en tydlig skillnad mellan de motstående varumärkena varför märkena inte är förväxlingsbara.

VKR har i Patentbesvärsträtten bl.a. givit in broschyrer för att visa användningen av sitt varumärke. Bolaget har också givit in kopior av intyg från NCC Construction Sverige AB och Forshem Industri AB.

Trädgårdsteknik har i Patentbesvärsträtten givit in visst material.

## **DOMSKÅL**

Det motanförda gemenskapsvarumärket VELUX (nr 651356) får anses vara det varumärke, bland de motanförda varumärkena, som kommer DELUX-märkena närmast. Prövningen av frågan om förväxling sker därför med utgångspunkt i det nu nämnda varumärket.

Såsom PRV anfört, och som Trädgårdsteknik vitsordat, föreligger det varuslagslikhet mellan bl.a. de fönster och dörrar, byggnadsmaterial av metall, paneler och väggbeklädnadsmaterial m.m. som de motstående märkena omfattar i klasserna 6 och 19.

Inte heller den utredning som VKR har åberopat i Patentbesvärslagen ger tillförlitligt stöd för att bolagets kännetecken VELUX genom användning förvärvat en förstärkt känneteckenskraft i hela omsättningskretsen för bl.a. de dörrar och fönster det omfattar i klasserna 6 och 19.

Frågan om förväxling ska följaktligen bedömas med utgångspunkt i det skydd som genom märkets ursprungliga känneteckenskraft följer av registreringen.

Den i de motstående märkena gemensamma delen LUX är ägnad att föra tankarna till begreppet lyx, dvs. till ett framhållande av bl.a. särskild kvalitet hos de varor som avses.

Begreppet är tämligen undertryckt i det äldre varumärket VELUX, vilket gagnar märkets känneteckenskraft. I de yngre märkena DELUX framstår det däremot tydligt som en variant av det engelska uttrycket de luxe med betydelsen luxuös.

De märkeselement i de yngre DELUX-märkena som utgörs av bokstaven C jämte olika siffror, är närmast ägnade att uppfattas som beteckningar på särskilda produkter i ett varusortiment. De är därmed av underordnad betydelse för märkenas förmåga att utmärka ett kommersiellt ursprung.

Märkesorden DELUX och VELUX skiljer till stavningen endast genom inledningsbokstaven D respektive V. Mellan de motstående märkena föreligger därmed en visuell likhet.

Genom kopplingen till uttrycket de luxe ligger det närmast till hands att uttala märkesordet DELUX med betoningen på den andra stavelsen. Det kan inte anses föreligga några hållpunkter för bedömning av om VELUX uttalas med betoning på den första eller andra stavelsen i ordet.

Frågan om förväxling måste därmed bedömas med utgångspunkt i att märkesordet DELUX – i likhet med ett möjligt uttal av det äldre märket – uttalas med betoning på den andra stavelsen. Mellan de motstående märkena föreligger därmed också en fonetisk likhet.

Vid denna bedömning är vart och ett av de registrerade varumärkena DELUX C45, DELUX C50, DELUX C51, DELUX C68, DELUX C96, DELUX C110 och DELUX C155 förväxlingsbart med det motanförda varumärket VELUX (nr 651356).

På grund av det anförda ska registreringarna av de yngre varumärkena upphävas.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 8 (Formulär B)

---

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