



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 10 december 2012

PARTER

Klagande

Mag Instrument, Inc.

2001 South Hellman Avenue, Ontario, CA 91761, USA

Ombud: Awapatent AB

Box 5117, 200 71 Malmö

Motpart

Gunnar Olssons Foto AB, 556213-0137

Hornsgatan 91, 117 26 Stockholm

Ombud: Per Gröndahl, Advokaterna Gröndahl & Linder AB

Box 17188, 104 62 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen MAGNISTAR

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 28 februari 2011
angående varumärkesregistrering nr 407.544, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärslätten avslår överklagandet.

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.

Mag Instrument, Inc. har i Patentbesvärsträtten vidhållit sitt yrkande att varumärkesregistreringen MAGNISTAR (vm.reg nr 407.544) avseende kikare ska upphävas.

Gunnar Olssons Foto AB har bestritt ändring.

Mag Instrument har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket MAGNISTAR är förväxlingsbart med varumärkena MAG (nr 332125), MAG INSTRUMENT (nr 332126), MAG CHARGER (nr 333157), MINI MAGLITE (nr 332124), MAG-LITE (nr 331553), MAG-LITE (nr 213490), MINI MAGLITE (nr 213491), MAG CHARGER (nr 207497), MAG INSTRUMENT (nr 211614), MINI MAGLITE AAA (nr 217299) och MAG (nr 258583) och gemenskapsvarumärket MAG (nr 18606) samt som en ny grund i Patentbesvärsträtten åberopat att varumärket MAGNISTAR även är förväxlingsbart med bolagets gemenskapsvarumärke MAG STAR (nr 3927746). Vidare har bolaget åberopat att varumärket MAG samt vissa av de motanfödda varumärkena där MAG ingår som beståndsdel, såsom MAG-LITE och MINI MAGLITE, är kända inom en betydande del av omsättningskretsen.

Gunnar Olssons Foto har till grund för sin talan åberopat att det inte föreligger någon risk för förväxling mellan varumärket MAGNISTAR och de av Mag Instrument motanfödda varumärkena. Bolaget har vitsordat att MAGLITE är känt inom en betydande del av omsättningskretsen för ficklampor. Bolaget har dock bestritt att detta även skulle gälla märkena MAG STAR, MAG och MAG-LITE.

Parterna har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

Mag Instrument

De motstående märkena är visuellt lika då samtliga inleds med bokstäverna MAG. Dessutom ingår de motanfödda varumärkena MAG i sin helhet i MAGNISTAR. Märkena är också fonetiskt lika då MAG uttalas på samma sätt i samtliga märken. Den visuella och fonetiska likheten är än mer påtaglig i förhållande till varumärket MAG STAR, då även STAR

är identiskt i de båda märkena. MAGNISTAR är därmed särskilt förväxlingsbart med detta varumärke.

MAG har ingen betydelse på svenska eller engelska. Det är inte en förkortning av "magnify" och utgör inte en etablerad kortform för något annat ord. MAG är inte heller en förkortning av "magnum", utan utgör början av namnet på grundaren av Mag Instrument, Maglica. MAG är ett helt distinkt varumärke i förhållande till ficklampor, kikare och de andra aktuella varuslagen i klasserna 9 och 11. STAR är också distinkt i förhållande till aktuella varuslag. Argumentet att MAGNISTAR är beskrivande för funktionen hos stjärnkikare saknar betydelse i detta sammanhang. Sådana argument indikerar i stället att varumärket MAGNISTAR inte borde ha accepterats för registrering. Dessutom avser ansökningen för MAGNISTAR kikare och inte endast stjärnkikare.

Kikare och ficklampor (och deras delar och tillbehör) säljs ofta i samma butiker och genom samma försäljningskanaler, t.ex. i friluftsbutiker, båt-sportbutiker, butiker för jägare och campare, sportbutiker etc., och till samma konsumenter såsom jägare, ägare av fritidsbåtar och andra friluftsmänniskor. Försäljningen av stjärnkikare är inte relevant eftersom ansökningen omfattar kikare. Vidare säljs kikare vanligen i fotoaffärer eller på motsvarande avdelningar i elektronikvaruhus. I den typen av butiker och avdelningar säljs också t.ex. ficklampor, laddningsdon, tillbehör till ficklampor, fotoblixtar, batterier och elektriska omvandlare. I dagens läge är det inte ovanligt att elektronikföretag har en mycket bred produktgrupp och det förekommer att samma företag tillverkar och säljer både kikare, ficklampor och batterier m.m. De aktuella varorna finns i samma klass 9 och även om användningsområdet inte är detsamma så finns det likheter mellan varuslagen. Utöver vad som sagt ovan är varorna kompletterande.

Mot bakgrund av den likhet som finns mellan de motstående märkena och de aktuella varuslagen finns en uppenbar risk för förväxling mellan märkena och att konsumenterna förleds att tro att varorna i fråga kommer från samma producent eller från företag med samma ekonomiska ursprung.

Varumärket MAG samt vissa av de motanförla varumärkena där MAG ingår som beståndsdel, såsom MAG-LITE och MINI MAGLITE, är kända inom en betydande del av omsättningskretsen. Av den ingivna och åberopade marknadsundersökningen utförd 2005 av TNS Gallup framgår att 48 procent av de tillfrågade svarar "ja" på frågan "Har du hört talas om en produkt som heter Maglite?". På följdfrågan "Vad är en Maglite?" svarar 93 procent av dessa "en ficklampa". Denna bevisning styrker att Mag Instruments varumärke MAGLITE redan 2005 var känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Det finns inte någon anledning att anta att ett sämre resultat skulle erhållas om motsvarande undersökning hade gjorts efter 2005, då exponeringen av varumärket MAGLITE här efter fortsatt i oförminskad styrka.

Av Stockholms tingsrätts avgörande den 15 juni 2000 i mål T 12366-98 framgår att varumärkena MAG-LITE och MINI MAGLITE redan vid denna tidpunkt bedömdes vara kända inom en betydande del av omsättningskretsen. Sedan denna dom har ytterligare drygt ett decennium förflutit av varumärkesexponering och användningen av varumärkena har inte avtagit i något avseende. Således finns det god anledning att förutsätta att kännedomen om varumärkena är än starkare idag. Att andra aktörer använder uttryck som "ficklampa av maglitemodell" eller av "maglitetyp" styrker bolagets påstående om stark kännedom och god renommé.

Enligt Roswi AB, den svenska huvudåterförljaren för Mag Instrument i Sverige, uppskattas förljningen av antalet produkter för Mag Instrument i landet från introduktionen 1985 till dags dato uppgå till mer än tre miljoner. Genom denna omsättning vill bolaget styrka att Mag Instruments varumärken har en synnerligen omfattande och kontinuerlig exponering.

Mag Instruments varumärken har genom marknadsföringsåtgärder haft en god och omfattande exponering på den svenska marknaden som väl bidragit till kännedomen om varumärkena. Mag Instruments produkter har under åren från introduktionen på 1980-talet till dags dato förekommit i ett antal annonser. De tidningar och kataloger i vilka annonserna har förekommit har varit rikstäckande och har haft synnerligen god spridning såväl vad gäller upplaga som läsekrets.

Mag Instruments produkter har även förekommit på utställningar på muséer i Sverige såsom Tekniska Museet i Stockholm 2008, Röhrska Museet, Sveriges Museum för Design och Konsthantverk i Göteborg 1995. Genom att ha förekommit i sammanhang där god formgivning och design framhållits får Mag Instruments produkter anses utgöra exempel på sådan god formgivning. Mag Instruments varumärken får följaktligen anses representera god formgivning och har därmed god renommé.

Gunnar Olssons Foto

Det vitsordas att MAGLITE är känt inom en betydande del av omsättningskretsen för ficklampor. Det gäller dock inte märkena MAG STAR, MAG och MAG-LITE. MAG STAR ger cirka 408 000 träffar på Internet och de första hundratalen webbsidor ger ingen koppling till MAGLITE eller Mag Instruments ficklampor.

MAGNISTAR består av sammansättningen MAG, som utgör en förkortning av engelskans "magnify" (förstora), och STAR som betyder stjärna. Varumärket är således beskrivande för funktionen hos en stjärnkikare och förknippas därför omedelbart med denna produkt. MAGNISTAR används inte för vanliga kikare.

Mag Instruments inarbetade varumärke utgörs av MAG, som förkortning av "magnum" (stor), med tillägget LITE, t.ex. MAGLITE och MAG-LITE. Ordet LITE leder tankarna till lampor. I anslutning till MAG-LITE och variationer på detta varumärke, används MAG i andra sammansättningar som beteckning för diverse tillbehör till bolagets ficklampor. Gemenskapsvarumärket MAG STAR för tankarna till tillbehör till MAG-ficklamporna men varumärket används, såvitt framgår av en sökning på Internet, överhuvudtaget inte av Mag Instrument.

Varuslaget ficklampor skiljer sig i alla väsentliga avseenden från varuslaget stjärnkikare. Produkterna har inget gemensamt varken vad gäller användning, teknik eller marknadsföring. Försäljning av stjärnkikare sker i Sverige på en förhållandevis begränsad marknad och nästan uteslutande hos vissa optiker och Internetbutiker med stjärnkikare som enda produkter. Försäljning av ficklampor sker i stor omfattning och i en

mängd butiker med stor variation i det övriga varusortimentet, exempelvis järnaffärer och butiker för belysningsprodukter, sport- och campingutrustning, väskor och resetillbehör, bil- och båttillbehör m.m. Gemensam försäljning av kameror och stjärnkikare förekommer i högst en handfull butiker i landet. Försäljning av ficklampor och stjärnkikare i samma butik torde vara sällsynt. Stjärnkikare med namnet MAGNISTAR säljs endast hos Gunnar Olssons Foto AB, som inte säljer ficklampor.

Då bokstavskombinationen MAG internationellt sett används som förkortning för bl.a. "magnify" (förstora), "magnum" (stor), "magic" (magisk), "magnesium" och i Sverige för "mage", finns en mycket stor mängd varumärken som inleds med bokstavskombinationen MAG. En sökning i det svenska varumärkesregistret på endast bokstavskombinationen MAG ger 31 träffar, varav sex varumärken innehas av Mag Instrument. Vid en sökning på antalet gemenskapsvarumärken som inleds med MAG erhålls mer än maximala samtliga 2 191 träffar. Mag Instruments påstående, att det aktuella användandet av MAG medför att konsumenterna kan förledas att tro att det finns ett kommersiellt samband mellan bolagens produkter, är av ovan angivna skäl oberättigat.

Mag Instrument har till stöd för sin talan åberopat och givit in viss utredning.

DOMSKÅL

Mag Instrument har åberopat att bolagets märke MAG samt vissa av de motanförla varumärkena där MAG ingår som beståndsdel, såsom MAG-LITE och MINI MAGLITE, är kända inom en betydande del av omsättningskretsen.

Gunnar Olssons Foto har vitsordat att Mag Instruments märke MAGLITE är känt inom en betydande del av omsättningskretsen för ficklampor. Denna omständighet ska därmed läggas till grund för bedömningen.

Utredningen som åberopats av Mag Instrument i Patentbesvärsrätten ger inte stöd för att även övriga av Mag Instrument motanförla varumärken genom användning förvärvat en förstärkt känneteckenskraft.

Det finns en likhet mellan de båda märkena MAGNISTAR respektive MAGLITE genom de inledande bokstäverna MAG. Det ligger dock närmast till hands att uppfatta det yngre märkets förled som MAGNI-. De övriga momenten, -STAR respektive -LITE ger upphov till skilda helhetsintryck, även konceptuellt. Med beaktande av de skillnader mellan märkena som föreligger ur ett visuellt och fonetiskt perspektiv blir likheten genom inledningen MAG inte särskilt framträdande. Det kan mot denna bakgrund endast finnas en ringa grad av likhet mellan det yngre märket MAGNISTAR och det för ficklampor kända märket MAGLITE.

Att såväl de ficklampor som MAGLITE är känt för och de kikare som det sökta märket MAGNISTAR avser i klass 9, kan saluföras i samma butiker medför inte ensamt att det finns en likhet mellan dessa varor. Varorna uppfyller inte samma ändamål och de har inte samma användningsområde. Inte heller kan kikare och ficklampor anses komplettera varandra i sådan utsträckning att de i varumärkesrättslig mening ska anses likna varandra.

Vid en sammantagen bedömning föreligger inte någon varuslagslikhet som kan medföra en risk för förväxling mellan det yngre märket MAGNISTAR och det kända märket MAGLITE även mot bakgrund av det utökade skydd som detta märke får anses ha förvärvat.

Mag Instruments har inte åberopat några omständigheter som ger hållpunkter för att användningen av det yngre märket MAGNISTAR, oavsett varuslagslikhet, skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för särskiljningsförmågan eller anseendet hos MAGLITE (jfr. 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen).

Det föreligger inte heller varuslagslikhet mellan de kikare som MAGNISTAR avser och de fotoblixtar med tillbehör i klass 9 samt de varor i klass 11 hänförliga till lampor och ficklampor som omfattas av de övriga märken som Mag Instruments har åberopat.

Vid denna bedömning utgör inte något av de märken som motanförts av Mag Instrument hinder mot registreringen av Gunnar Olsson Fotos yngre märke MAGNISTAR.

Överklagandet ska därmed avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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