



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 20 maj 2014

PARTER

Klagande

JH

Ombud: Daniel Ullman

Patentbyrå Wallengren AB, Box 116, 331 21 Värnamo

Motpart

Grupo Flexi De León S.A.P.I. de C.V

Boulevard Francisco Villa, 201 Sur Colonia Oriental, 37510 Guanajuato,
Mexiko

Ombud: Henrietta Dieden

Advokatbyrå Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen FLEXISYSTEM

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 25 januari 2013
angående varumärkesregistrering nr 413.090, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten 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.

JH har yrkat att Patentbesvärsrätten, med undanröjande av PRV:s beslut, avslår invändningen och låter registreringen av hans varumärke FLEXISYSTEM för kläder i klass 25 bestå.

Grupo Flexi De León S.A.P.I. de C.V (Grupo Flexi) har bestritt ändring.

JH har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket FLEXISYSTEM inte är förväxlingsbart med Grupo Flexis gemenskapsvarumärken FLEXI i figur (nr 3277704), FLEXI COMFORTSTYLE i figur (nr 7174832) och FLEXI i figur (nr 8952848).

Grupo Flexi har till grund för sin talan hållit fast vid att JH:s varumärke FLEXISYSTEM är förväxlingsbart med de motanförda gemenskapsvarumärkena.

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

Märkesordet FLEXI saknar, såvitt avser varor i klass 18 och 25, helt särskiljningsförmåga. Det anförda stöds av att Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (OHIM) har avslagit Grupo Flexis ansökan om registrering av ordmärket FLEXI för varor i klass 18 och 25 på grund av bristande särskiljningsförmåga. Beslutet ändrades inte av The Boards of Appeal.

OHIM har även tidigare på samma grund avslagit ansökningar om registrering av ordmärket FLEXI för varor i bl.a. klass 25 respektive klass 21 (nr 004312005 och 003199536). Dessutom är OHIM:s uttalade inställning att det föreligger en presumtion för att FLEXI som märkes-element saknar särskiljningsförmåga (se The Manual concerning proceedings before the Office, Part B, s. 44). Även PRV har tidigare varit av uppfattningen att FLEXI saknar särskiljningsförmåga (se PRV:s Ex Officio Provisional Refusal gällande den internationella registreringen

nr 778685). Härtill ska också beaktas att FLEXI är ett mycket vanligt förekommande inslag i såväl nationella varumärken som gemenskapsvarumärken.

Mot bakgrund av detta kan det skydd som uppnåtts genom registreringen av Grupo Flexis varumärken inte omfatta märkesordet FLEXI på annat sätt än i det särskilda figurativa utförande som det har i märkena (jfr PBR:s dom i mål nr 05-002, ASSESSIO). Följden blir att Grupo Flexi inte kan tillgodoräkna sig någon ensamrätt till märkesordet FLEXI.

Även om märkesordet FLEXI skulle anses ha särskiljningsförmåga är denna i vart fall av mycket ringa slag, vilket i sin tur medför ett mycket snävt skyddsomfång för de äldre märkena. För märken med mycket ringa särskiljningsförmåga är det för registrering tillräckligt att det yngre märket uppvisar en marginell skillnad. Det räcker med ett tillägg, som t.o.m. kan var generiskt eller beskrivande för att undvika förväxlingsrisk (se t.ex. EU-domstolens avgörande i mål C-106/03, HUBERT, NJA 1999 s. 3, NJA 2003 s. 555 och Stockholms tingsrätts dom den 11 december 2003 i mål T 4156-01). Detta innebär att, för det fall märkesordet FLEXI skulle anses ha någon form av särskiljningsförmåga, det ändå föreligger en tillräcklig skillnad mellan det yngre märket och det äldre märkena.

Med hänsyn till det anförda och med beaktande av att det yngre märket skiljer sig såväl utseendemässigt som uttalsmässigt och innehållsmässigt från de äldre märkena föreligger inte förväxlingsrisk.

Grupo Flexi har till utveckling av talan anført bl.a. följande.

Vad gäller varuslagslikheten föreligger det såväl likhet som identitet mellan de varor som det yngre märket respektive de äldre märkena avser. Det faktum att de motstående märkena avser identiska varor, dvs. kläder i klass 25, innebär med tillämpning av produktregeln att skyddsomfånget för Grupo Flexis varumärken ökar och därmed även förväxlingsrisken.

Så som PRV har anfört i sitt beslut får märkesordet FLEXI anses ha en särskiljningsförmåga av normalgraden. Det ska i detta sammanhang framhållas att beslutet av The Board of Appeal att inte ändra OHIM:s beslut att avslå Grupo Flexis ansökan om registrering av ordmärket FLEXI har överklagats till Tribunalen. Eftersom något slutligt avgörande ännu inte föreligger är det för tidigt att uttala sig om huruvida FLEXI som märkesord saknar särskiljningsförmåga.

En sökning i registret för gemenskapsvarumärken visar att OHIM har bedömt att varumärken som består av märkesordet FLEXI – både som figurmärke och ordmärke – kan besitta tillräcklig särskiljningsförmåga för registrering, däribland Grupo Flexis gemenskapsvarumärken som är aktuella i målet. Vidare har den internationella registreringen avseende ordmärket FLEXI godkänts i Sverige (nr 0459042) för varor i klass 18. Det är missvisande att, såsom klaganden gjort, hänvisa till att det förekommer ett stort antal varumärken innehållande FLEXI i de svenska och europeiska varumärkesregistren. Det borde enbart vara sådana varumärken som inleds med ordet FLEXI som är relevanta för förväxlingsbedömningen. Vid en sökning i varumärkesregistren på sådana varumärken förekommer betydligt färre träffar.

Vad gäller märkeslikheten ska varumärken som ingår i sin helhet i ett annat varumärke normalt anses förväxlingsbara. Vidare anses identitet mellan märkenas begynnelse, som i förevarande fall, vara viktigare vid förväxlingsbedömningen än identitet i slutet av ord. Detta gäller i synnerhet då den del som skiljer märkena åt, i detta fall ordelementet -SYSTEM i det yngre märket, har en mycket låg grad av särskiljningsförmåga. Denna del borde därför kunna bortses ifrån vid förväxlingsbedömningen. Sammansättningen av FLEXI och -SYSTEM i det yngre märket medför inte att den kännetecknande ställningen hos FLEXI försvagas eller distanserar det yngre märket (jfr EU-domstolens avgörande i mål nr C-235/05, FLEXI AIR och PBR:s dom i mål nr 08-149, MAGICZOO) I övrigt hänvisas i huvudsak till vad PRV anfört i sitt beslut.

DOMSKÄL

PRV har i sitt beslut redogjort för hur prövningen av om det finns risk för förväxling ska göras och för de omständigheter som då ska beaktas.

Patenbesvärsträtten delar PRV:s bedömning att det föreligger till viss del identitet och till viss del likhet mellan varorna som det yngre märket avser i klass 25 och de varor som de äldre märkena avser i klass 18 och 25.

Den gemensamma beståndsdelen i de motstående märkena utgörs av märkesordet FLEXI. I de äldre märkena intar FLEXI den framträdande platsen, både i förhållande till de figurativa elementen och till den beskrivande och i figuren i mindre storlek återgivna märkesdelen COMFORTSTYLE i märket (nr 7174832). Märkesordet FLEXI utgör därmed den särskiljande delen i de äldre märkena.

Enligt Patentbesvärsträttens bedömning förknippas ordelementet FLEXI med adjektivet "flexibel" på svenska respektive "flexible" på engelska, vilket betecknar en sådan egenskap som kan tillskrivas de aktuella varorna. Med anledning av detta anser Patentbesvärsträtten att de äldre märkena har en lägre grad av särskiljningsförmåga. Särskiljningsförmågan måste beaktas vid bedömningen av risken för förväxling och även i fall då det äldre kännetecknet endast har låg särskiljningsförmåga kan det finnas risk för förväxling särskilt på grund av likheten mellan kännetecknen och mellan de berörda varorna eller tjänsterna (jfr Tribunalens dom i mål T-467/11 Colgate-Palmolive Company mot harmoniseringsbyrån p. 75 med hänvisning till tidigare domar).

Patenbesvärsträtten delar PRV:s bedömning att omsättningskretsen för de aktuella varorna, som består av konsumenter i allmänhet, inte kommer att uppfatta efterledet -SYSTEM i det yngre märket som något annat än ett tillägg till den inledande märkesdelen FLEXI. FLEXI dominerar således även helhetsintrycket som det yngre märket ger vilket gör att de motstående märkena framstår som lika ur visuell, fonetisk och konceptuell synvinkel.

Mot denna bakgrund finner Patentbesvärsrätten att det vid en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter finns risk för att det yngre märket förväxlas med de äldre märkena. Överklagandet kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande och Jeanette Bäckvall, referent samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.