



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 30 maj 2014

PARTER

Klagande

Axel Larsson Maskinaffär AB, 556057-5036

Box 805, 194 28 Upplands Väsby

Ombud: Anders Feldt

Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm

Motpart

Axelvalves AB, 556001-6387

Box 11052, 161 11 Bromma

Ombud: Sara Sparring

Synch Advokat AB, Box 3631, 103 59 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen AXELVALVES i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 14 februari 2013
angående varumärkesregistrering nr 380.493, 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.

Axel Larsson Maskinaffär AB har yrkat att registreringen av varumärket AXELVALVES i figur (nr 380.493) ska upphävas

Axelvalves AB har bestritt ändring.

GrunderAxel Larsson Maskinaffär

Varumärket AXELVALVES i figur är förväxlingsbart med kännetecknet AXEL LARSSON som vid tiden för ansökan var inarbetat och välkänt för ventiler. Användningen av AXELVALVES i figur drar otillbörlig fördel av eller skadar varukänneteckets särskiljningsförmåga eller anseende.

Varumärket är vidare förväxlingsbart med figurvarumärke nr 215965 samt med firman Axel Larsson Maskinaffär AB.

Varumärket AXELVALVES i figur ska hävas även på den grunden att det kan förväxlas med figurvarumärket nr 215965 samt det inarbetade kännetecknet AXEL LARSSON som användes i kombination av Axel Larsson Maskinaffär vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, då Axelvalves var i ond tro när ansökan lämnades in.

Axelvalves

Varumärket AXELVALVES i figur är inte förväxlingsbart med någon av de av Axel Larsson Maskinaffärs motanförda kännetecknen, dvs.

- i) Axel Larsson Maskinaffärs registrerade figurmärke (nr 215965),
- ii) firman Axel Larsson Maskinaffär AB,
- iii) AXEL LARSSON eller
- iv) Axel Larsson Maskinaffärs registrerade figurmärke (nr 215965) i kombination med AXEL LARSSON, dvs. i) kombinerat med iii).

Inget av de motanförda kännetecknen eller kombinationer därav var väl ansett och/eller inarbetat kännetecken vid tidpunkten för ansökan eller hade annars genom användning förvärvat förstärkt känneteckenskraft.

Axelvalves har inte ansökt om varumärket i ond tro.

Axel Larsson Maskinaffär har till utveckling av sin talan i Patentbesvärshöjningen, utöver det som anförts i PRV, anført i huvudsak följande.

Kännetecknet AXEL LARSSON

Det material som Axel Larsson Maskinaffär har lämnat in består av intyg, omsättningssiffror och marknadsandelar hänförliga till bolaget samt av en redogörelse för dess största kunder. I den bransch där Axel Larsson Maskinaffär verkar saknas det en tradition att göra undersökningar i "konsumentledet" eller att på något annat sätt utreda kännedomen om branschens olika aktörer. Det finns således inga sådana utredningar att tillgå. Det inlämnade materialet visar emellertid en omfattande kännedom av kännetecknet AXEL LARSSON samt innehåller uppgifter om användning i form av omsättningsiffror och marknadsandelar som uppgår till 8–9 procent. Slutsatsen måste då kunna dras att kännetecknet AXEL LARSSON vid tiden för ansökan av varumärket AXELVALVES i figur var ett inarbetat och välkänt varumärke på sådant sätt att 2 kap. 8 § andra stycket 3 varumärkeslagen ska vara tillämplig.

Förväxlingsrisk

Kännetecknet AXEL LARSSON är ett välkänt och inarbetat varumärke avseende ventiler. Vid bedömningen om varumärket AXELVALVES i figur är förväxlingsbart med kännetecknet AXEL LARSSON ska följande beaktas.

Prefixen i märkena är identiska. Prefixet AXEL i AXELVALVES är det särskiljande elementet i märket. Kännetecknet AXEL LARSSON är en allmänt använd beteckning på Axel Larsson Maskinaffär AB och dess verksamhet som uteslutande avser ventiler, vilket innebär att varumärket torde associera till sådana produkter. AXELVALVES är uppbyggt av ordet Axel och valves (ventiler) och associerar naturligt till produktslaget ventiler. Även om AXELVALVES är skrivet i ett ord så läser man det som två ord, AXEL-VALVES.

Med hänsyn till att AXEL LARSSON associerar till produktslaget ventiler samt är ett välkänt begrepp i branschen samt att AXELVALVES särskiljande del är identisk med det särskiljande prefixet AXEL samt anger produktslaget i suffixet, föreligger det risk för förväxling.

De motstående varumärkena/kännetecknen omfattar samtliga varuslaget ventiler eller tjänster specifikt knutna till den varan. Det föreligger därför varu- och tjänsteslagslikhet.

Axelvalves påstår att det inte föreligger likhet mellan de tjänster som det yngre märket AXELVALVES i figur avser och den verksamhet som ska bedrivas under den motanförla firman Axel Larsson Maskinaffär AB och hänvisar till Axel Larsson Maskinaffärs bifirma AxLa Ventiler med verksamhetsbeskrivningen "för den del av verksamheten som avser import och försäljning av ventiler". Axel Larsson Maskinaffär AB ska enligt verksamhetsbeskrivningen "bedriva handelsrörelse inom ventilreglering- och automationsbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet". Verksamheten som bedrivs under huvudfirman är vidsträckt och omfattar, oberoende av den begränsade verksamhet som bedrivs i bifirman AxLa Ventiler, de tjänster som innehavarens varumärke är registrerat för i klasserna 35 och 40. Varu- och tjänsteslagslikhet föreligger därför även avseende Axel Larsson Maskinaffär AB och varumärket AXELVALVES.

Enligt Axelvalves finns deras köparkrets endast utomlands och en konkret förväxlingssituation mellan märkena uppstår därför inte. Axelvalves gör även gällande att omständigheten att omsättningskretsen för varorna och tjänsterna i fråga är en "specialiserad och uppmärksam krets bestående av personer som köper ventiler eller i sin profession kommer i kontakt med ventiler av det slag som här avses" leder till att risken för förväxling minskar. Huruvida innehavarens köparkrets finns inom eller utom Sverige är utan betydelse då registreringen i fråga är svensk och förväxlingsbedömningen ska göras utifrån den svenska marknaden. Vidare är påståendet att förväxlingsrisk mellan AXELVALVES i figur och AXEL LARSSON i praktiken inte föreligger felaktigt. Av tidigare inlagor till PRV framgår att en faktisk förväxling mellan Axelvalves AB och Axel Larsson Maskinaffär AB skett vid ett flertal tillfällen.

Mot bakgrund av det ovan anförda samt av tidigare inlämnat material till stöd för att Axel Larsson Maskinaffärs kännetecken är välkända och inarbetade och med beaktande av att omsättningskretsen är begränsad till att avse en specialiserad och uppmärksam krets bestående av personer som köper ventiler eller i sin profession kommer i kontakt med ventiler av det slag som här avses, ska Axel Larsson Maskinaffärs kännetecken anses ha ett utökat skydd för de relevanta produkterna.

Sammanfattningsvis, och med hänsyn till vad som har framkommit om känneteckenskraften hos Axel Larsson Maskinaffärs rättigheter, är likheten mellan de motstående kännetecknen ägnad att leda till uppfattningen att tjänsterna som tillhandahålls under märket AXELVALVES i figur har ett samband med Axel Larsson Maskinaffärs produkter eller härrör från företag med ekonomiska band. AXELVALVES i figur är därmed att anse som förväxlingsbart med Axel Larsson Maskinaffärs tidigare rättigheter och ska därför hävas ur registret.

Ond tro

Axel Larsson Maskinaffär använde vid ansökningstillfället av varumärket AXELVALVES i figur, och använder fortfarande, AXEL LARSSON och AXEL LARSSON i kombination med sitt registrerade figurmärke som kännetecken för sin verksamhet. För att avgöra om hinder mot registrering av AXELVALVES förelåg enligt 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen är avgörande om förväxling mellan följande märken föreligger:

AXEL LARSSON 

*Invändarens kännetecken som användes av
invändaren vid ansökningstillfället av innehavrens
kännetecken och som fortfarande används*

AXELVALVES 

Innehavarens kännetecken

Eftersom den särskiljande delen AXEL, som också utgör prefix i såväl Axel Larsson Maskinaffärs som i Axelvalves märke, är identisk och då de figurativa elementen, som i båda fallen är placerade till höger om texten som är utformad i samma typsnitt i mycket hög utsträckning påminner

om varandra är det uppenbart att det föreligger en risk för förväxling mellan märkena, inklusive risken för att man uppfattar att det föreligger ett samband mellan de två verksamheterna.

Av det material som lämnats in i målet framgår tydligt att AXEL LARSSON i kombination med figurmärket har använts och fortfarande används som ett kännetecken för varorna och tjänsterna som tillhandahålls under detta. Att man inte redan då lämnade in en ansökan om registrering av AXEL LARSSON i kombination med figurmärket har ingen betydelse för huruvida detsamma ska uppfattas som ett kännetecken eller inte. Upplysningsvis kan nämnas att AXEL LARSSON i kombination med figurmärket i dag är ett registrerat varumärke (nr 0385114).

Det är enligt Axel Larsson Maskinaffärs mening uppenbart att Axelvalves avsikt med att ansöka om registrering av varumärket AXELVALVES i figur var att dra fördel av det renommé som ligger i ordet AXEL för ventiler.

Vid tiden för registreringsansökan förelåg det en intressekonflikt mellan Axel Larsson Maskinaffär och Axelvalves (då under firman Axel Larsson Industries AB) i fråga om användningen av namnet AXEL. Namnet AXEL fick inte användas av Axel Larsson Industries AB om inte en viss företrädare ägde 95 procent av aktierna i bolaget. Axel Larsson Maskinaffär accepterade inte användningen av AXEL om det skedde i strid med gällande avtal mellan parterna.

Mot denna bakgrund är det uppenbart att Axelvalves vid ansökningstidpunkten dels har haft vetskap om de kännetecken som användes och fortfarande används av Axel Larsson Maskinaffär och dels har haft för avsikt att använda det välrenommerade namnet AXEL för att dra fördel av det faktum att den relevanta omsättningskretsen lätt förväxlar AXELVALVES i figur med AXEL LARSSON i kombination med figurmärket.

Då det föreligger en risk för förväxling mellan märkena och då Axelvalves var i ond tro vid tidpunkten för ansökan om registrering av varumärket i fråga ska varumärket enligt 2 kap. 8 § 4 varumärkeslagen hävas.

Axelvalves har till utveckling av sin talan i Patentbesvärslätten, utöver det som anförts i PRV, anført i huvudsak följande.

Axel Larsson Maskinaffärs registrerade figurmärke

Axelvalves vidhåller att det inte föreligger likhet mellan de varor och tjänster som de motstående kännetecknen omfattar då huvudregeln vid "tjänstemärken" i påstådd kollision med "varumärken" är att det inte föreligger varuslagslikhet. Vad avser märkeslikheten delar Axelvalves PRV:s bedömning att sådan saknas mellan de motstående märkena.

Firman Axel Larsson Maskinaffär AB

Firman Axel Larsson Maskinaffär AB har följande verksamhetsbeskrivning: "Bolaget skall bedriva handelsrörelse inom ventilreglering- och automationsbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet." Axel Larsson Maskinaffär har sedan den 17 juli 2006, dvs. ett par månader efter det att Axelvalves varumärke registrerades, bifirman "AxLa Ventiler" registrerad under sin firma. Verksamhetsbeskrivningen för bifirman lyder "För den del av verksamheten som avser import och försäljning av ventiler." Som det får förstås används således "AxLa Ventiler" för den verksamhetsdel som PRV, utifrån varu/tjänstelighet bedömt vara lik tjänsterna som Axelvalves registrering avser. Bedömningen i denna del bör dock i stället göras utifrån den verksamhetsbeskrivning som återstår efter det att bifirmans verksamhetsbeskrivning tagits bort. Någon varu/tjänstelighet föreligger således inte.

Vad avser märkeslikheten vidhåller Axelvalves att jämförelse måste ske med hela firmanamnet Axel Larsson Maskinaffär AB. Det ska dock noteras att PRV, vid en jämförelse av enbart AXEL LARSSON och AXELVALVES, funnit att det inte föreligger någon känneteckenslikhet dem emellan. PRV anser bland annat att märkesdelen AXEL i AXELVALVES kan uppfattas i sin lexikaliska betydelse och inte som ett personnamn, vilket AXEL i AXEL LARSSON uteslutande uppfattas som. Axelvalves instämmer i PRV:s bedömning i denna del och anser att det saknas känneteckenslikhet oavsett om jämförelsen ska göras med hela firmanamnet eller enbart AXEL LARSSON.

Kännetecknet AXEL LARSSON

Axelvalves bestrider att det beträffande den aktuella branschen inte har varit möjligt att inhämta en marknadsundersökning. Den av Axel Larsson Maskinaffär åberopade bevisningen ger inte stöd för påståendet att AXEL LARSSON, vid tidpunkten för Axelvalves varumärkesansökan, var inarbetat eller väl ansett.

Skulle Patentbesvärslätten ändå finna att Axel Larsson Maskinaffär visat att det påstådda kännetecknet AXEL LARSSON var inarbetat och/eller väl ansett vid ansökningstillfället bestrider Axelvalves att omsättningskretsen skulle associera kännetecknet AXEL LARSSON till AXELVALVES. Kännetecknen innehåller betydande skillnader och ger upphov till olika associationer.

Axel Larsson Maskinaffär gör gällande att den relevanta omsättningskretsen är en "specialiserad och uppmärksam krets bestående av personer som köper ventiler eller i sin profession kommer i kontakt med ventiler av det slag som här avses". Enligt Axelvalves talar påståendet för att den relevanta omsättningskretsen kan skilja mellan aktörerna på den aktuella marknaden och således att risken för förväxling även av detta skäl minskar.

Ond tro

PRV har i sitt beslut funnit att det saknas grund för hävning av Axelvalves registrering på grund av ond tro då det motanförda figurmärket (enligt punkt i) inte är förväxlingsbart med det sökta varumärket. Axel Larsson Maskinaffär gör gällande att förväxlingsbedömningen vid prövning om ond tro föreligger ska göras utifrån en kombination av AXEL LARSSON och figurmärket eftersom denna kombination användes vid tidpunkten för Axelvalves ansökan och fortfarande används. För att en jämförelse med kombinationen av AXEL LARSSON och figurmärket överhuvudtaget ska komma ifråga krävs det att denna kombination vid tidpunkten för registreringsansökan och alltjämt uppfattas som ett kännetecken, vilket Axelvalves bestrider.

För det fall Patentbesvärsträtten skulle anse att kombinationen av AXEL LARSSON och figurmärket uppfattas som ett kännetecken bestrids att AXELVALVES är förväxlingsbart med kombinationen av AXEL LARSSON och figurmärket.

Utöver vad som ovan sagts rörande förväxlingsbedömningen mellan märkena ska vid bedömningen av varu/tjänstelikhet beaktas att Axel Larsson Maskinaffär bedriver försäljning av ventiler och därmed förenlig verksamhet under bifirman "AxLa Ventiler". Den bevisning som åberopats av Axel Larsson Maskinaffär till stöd för dess påstådda användning av en kombination av AXEL LARSSON och figurmärket utvisar inte att de använts specifikt inom den del av verksamheten som avser ventiler.

Axelvalves vitsordar att släktskap föreligger mellan en av företrädarna för Axelvalves och ägaren till Axel Larsson Maskinaffär.

Axelvalves bestrider alltjämt att ond tro har förelegat vid registreringstidpunkten och särskilt påståendet att Axelvalves avsikt med att ansöka om registrering av varumärket AXELVALVES var att dra fördel av det påstådda renommé som Axel Larsson Maskinaffär har byggt upp kring sitt kännetecken AXEL/AXEL LARSSON.

Som Axelvalves anført ovan anser bolaget att det inte föreligger någon risk förväxling. Således saknar det betydelse huruvida Axelvalves känt till Axel Larsson Maskinaffärs verksamhet eller inte.

Parterna har åberopat skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

Patentbesvärsträtten delar PRV:s bedömning att utredningen i målet inte visar att kännetecknet AXEL LARSSON vid tidpunkten för ansökan om registrering av AXELVALVES i figur var känt som beteckning för ventiler eller tjänster relaterade till sådana produkter inom en betydande del av omsättningskretsen. Kännetecknet är därför inte på den grunden ett hinder mot registreringen av AXELVALVES i figur.

Patentbesvärslätten instämmer också i PRV:s bedömning att det inte föreligger någon känneteckenslikhet mellan AXELVALVES i figur och Axel Larsson Maskinaffärs figurmärke eller dess firma, varför det vid en helhetsbedömning inte finns risk för förväxling mellan dessa motstående kännetecken.

Axel Larsson Maskinaffär har som grund för sin talan även anfört att AXELVALVES i figur är förväxlingsbart med kännetecknet AXEL LARSSON i kombination med bolagets figurmärke, vilka användes som ett kännetecken vid tidpunkten för ansökan och fortfarande används och gjort gällande att Axelvalves var i ond tro vid tidpunkten för ansökan om registrering.

En varumärkesregistrering får enligt 2 kap. 8 § första stycket 4 och 28 § varumärkeslagen hävas om det registrerade varumärket kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan. En förutsättning för tillämpning av bestämmelsen är alltså att det finns risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen.

Som PRV har anfört i sitt beslut ska frågan om det föreligger känneteckenslikhet bedömas bl.a. med beaktande av de motstående kännetecknens visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmässiga likhet.

Det kännetecken som Axel Larsson Maskinaffär har anfört i denna del består av namnet Axel Larsson återgivet i versaler följt av ett figurativt element i form av en mörk rektangel innehållande två ljusa trianglar eller pilspetsar mot varandra. AXEL LARSSON är den framträdande delen i kännetecknet och dominerar det helhetsintryck som detta ger.

Axelvalves märke består av beteckningen axelvalves återgivet i versaler följt av en mörk rektangel innehållande en ljus triangel eller pilspets. Helhetsintrycket märket ger domineras av lydelsen AXELVALVES.

Det figurmoment som finns placerat till höger om texten i respektive kännetecken är, på grund av sin placering i slutledet och sin betydligt mindre storlek i förhållandet till det dominerande förledet, inte ett så-

dant element som stannar kvar i omsättningskretsens bleknande minnesbild av kännetecknenas utförande.

Båda kännetecknen inleds med ordet AXEL vilket medför en viss visuellt och fonetisk likhet. De efterföljande orden i märkena, LARSSON respektive VALVES, är dock mycket olika såväl visuellt som fonetisk. Begreppsmässigt skiljer sig märkena avsevärt åt genom att AXEL LARSSON otvetydigt uppfattas som ett förnamn och ett efternamn medan AXELVALVES närmast associeras med maskindelar.

Mot denna bakgrund finner Patentbesvärsträtten att de motstående kännetecknen uppvisar sådana skillnader att det vid en helhetsbedömning inte föreligger risk för förväxling. Axelvalves varumärkesregistrering kan därför inte heller upphävas med stöd av bestämmelsen i 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen.

Axelvalves varumärkesregistrering kan sammanfattningsvis inte hävas på någon av de grunder som Axel Larsson Maskinaffär har anfört. Överklagandet ska därför avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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