



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 8 april 2015

PARTER

Klagande

Geoffrey, LLC

One Geoffrey Way, Wayne, New Jersey 07470, USA

Ombud: Mattias Karlsson

Awapatent AB, Box 11394, 404 28 Göteborg

Motpart

Teethrus Sweden AB, 556785-5993

Box 7257, 402 35 Göteborg

Ombud: Love Simonsson

Domain and Intellectual Property Consultants

Dipcon AB

Kalkylvägen 3, 435 33 Mölnlycke

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringarna TEETH R US och TEETH ARE US, båda i figur

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 28 april 2014

angående varumärkesregistreringarna nr 404.427 och 407.095, se bilaga 1-2

DOMSLUT

Patentbesvärslätten avslår överklagandena.

EV

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.

Geoffrey, LLC har vidhållit att de registrerade varumärkena TEETH R US i figur och TEETH ARE US i figur ska upphävas.

Teethrus Sweden AB (Teethrus) har bestritt ändring.

Geoffrey har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärkena TEETH R US i figur och TEETH ARE US i figur är förväxlingsbara med bolagets svenska varumärke TOYS R US i visst utförande (nr 196976) samt gemenskapsvarumärkena R US i visst utförande (nr 001786946), TOYS R US i figur (nr 001398361), TOYS R US i visst utförande (nr 1786862), GADGETS R US (nr 005780747) och PARTIES R US (nr 003930261). Bolaget har också hållit fast vid att kännetecknet TOYS R US är känt inom en betydande del av omsättningskretsen i Sverige och därmed åtnjuter en förstärkt känneteckenskraft och ett utökat skyddsomfång, samt att de yngre märkena drar otillbörlig fördel av och är till skada för anseendet knutet till kännetecknet TOYS R US.

Teethrus har till grund för sin talan hållit fast vid att bolagets varumärken TEETH R US och TEETH ARE US, båda i figur, inte är förväxlingsbara med något av de motanförla märkena. Bolaget har vidare hållit fast vid att de motanförla varumärkena inte är kända och att en användning av de yngre varumärkena inte skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller anseende.

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

Geoffrey

PRV har endast ansett att det föreligger låg grad av likhet mellan vissa av varorna tandkräm, tandborstar och plackbehandlingspreparat och de aktuella tandteknikertjänsterna. Tvärtom vad PRV anförlt har dessa varor exakt samma ändamål som de aktuella tjänsterna, nämligen god

tandhygien och framförallt frånvaro av tandproblematik. Omsättningskretsen för varorna och tjänsterna som omfattas av de motstående märkena är densamma. De personer som köper tandteknikertjänster köper även olika former av dentala produkter för både kommersiella och personliga ändamål. Likheten går således långt utöver den kompletterande funktion som underhållspreparat till vilken PRV hänvisar. Därmed kan konstateras att varu- och tjänsteslagslikheten i vart fall är av normalgraden.

När det gäller frågan om märkeslikhet kan det konstateras att PRV felaktigt lägger stor vikt vid skillnader avseende de aktuella märkenas förled. PRV förbigår det faktum att förleden är helt beskrivande för varorna och tjänsterna. Effekten blir att förleden kommer att ta en mycket begränsad för att inte säga obefintlig roll i det intryck som respektive märke ger på omsättningskretsen. I stället är det elementet R/ARE US som är unikt. Det är detta element som dominerar märkena och som ger det bestående intrycket hos omsättningskretsen. I denna del är märkena identiska såväl visuellt och fonetiskt som konceptuellt. När det gäller det äldre varumärket R US så saknas motsvarande förled. Det ska emellertid understrykas att hela märket R US ingår i de yngre märkena.

PRV lägger även stor vikt vid figurativa skillnader. De figurativa elementen är emellertid av mycket enkel karaktär med begränsad effekt på helhetsintrycket. Det bestående intrycket är själva orden inte de figurativa inslagen. Den enda del av den figurativa utformningen av de yngre varumärkena är den ensamma bokstaven R samt beteckningen ARE och bokstaven R i de äldre varumärkena.

Även om den exakta utformningen skiljer sig åt delar de motstående märkena den omständigheten att bokstaven R/beteckningen ARE är lite udda och finurlig och sticker ut i förhållande till andra figurmoment. Den omständigheten medför att likheten mellan de motstående märkena ökar.

PRV har vidare ansett att det endast föreligger ”viss konceptuell likhet” mellan märkena. Detta är en felaktig bedömning med hänsyn till att de

motstående märkena delar det särskiljande momentet R/ARE US vilket medför en mycket hög konceptuell likhet. Det föreligger också en mycket hög fonetisk likhet eftersom R/ARE US är det fonetiskt dominerande elementet. Det finns även mycket hög visuell likhet. Med hänsyn till den höga graden av märkeslikhet och till att varu- och tjänsteslagslikheten är av normalgraden samt med beaktande av den förstärkta känneteckenskraften hos TOYS R US är det uppenbart att omsättningskretsen kommer att få intrycket att det finns någon form av kommersiellt samband mellan de motstående märkena. Särskilt med tanke på att de äldre varumärkena innehåller olika förled såsom TOYS, GADGETS och PARTIES som anspelar på de aktuella varorna finns det en uppenbar risk att omsättningskretsen när de ser de yngre varumärkena, som de kommer att tolka som TEETH R US/TEETH ARE US med motsvarande anspelning på tjänster, uppfattar att de yngre varumärkena hör samman med de äldre.

PRV har dragit slutsatsen att TOYS R US är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och att ett utökat känneteckensskydd därmed föreligger. Enligt bolagets mening föreligger även ett sådant skydd för övriga varumärken och i vart fall för märket R US. Det är just elementet R US som är det särskiljande i märket R US och mycket av den kändhet som är kopplat till TOYS R US ligger just i elementet R US.

När det gäller frågan om otillbörlig fördel eller skada på anseende och särskiljningsförmåga är det bolagets uppfattning att PRV gjort en felaktig bedömning. Det är tydligt att PRV anser att omsättningskretsen inte uppfattar att det finns ett samband mellan de motstående kännetecknen. Det utvidgade skyddet avser att skydda ett varumärke i fall där detta sammankopplas med ett yngre varumärke eller där det uppstår någon form av ”förvirring” kring märkena som inte avser dess kommersiella ursprung. Denna särreglering avser att skydda det arbete och de ekonomiska investeringar som har gjorts för att skapa och utveckla ett varumärke till den nivån att det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, alltså fråga om närmast renommésnyltning. Det är viktigt att understryka att förutsättningarna för skydd enligt 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen inte kräver förväxlingsrisk. Den formen

av association är av en annan typ. Det är ytterst fråga om att omsättningskretsen skapar en mental länk mellan det kända märket och det yngre märket genom att omsättningskretsen när den ser de yngre märkena kommer att tänka på det äldre märket. TEETH R US/TEETH ARE US är mycket likt TOYS R US. Vidare är TOYS R US känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Det kan också konstateras att TOYS R US är känt just bland befolkningen i gemen och inte endast av en specialiserad och begränsad grupp av personer som gör ingående och djuplodande överväganden. Det bör understrykas att den som ser TEETH R US respektive TEETH ARE US kommer att uppleva en helt annan mental koppling och ett igenkännande med positiva associationer än om innehavaren i stället valt att använda t.ex. VI KAN TÄNDER.

Det torde vara uppenbart att den omständigheten att kännetecknet TOYS R US har en stark känneteckenskraft hos omsättningskretsen medför att det är mer troligt att användningen av de yngre varumärkena drar otillbörlig fördel av och är till skada för det anseende och den särskiljningsförmåga som är knutet till kännetecknet. Med tanke på att TOYS R US är unikt, särskilt då den lite ”udda” delen R US, framstår det som självklart att den som ser de yngre varumärkena kommer att koppla dessa med de motanförda varumärkena. På grund härav är det sannolikt att användningen av de yngre märkena drar otillbörlig fördel av och är till skada för det anseende och den särskiljningsförmåga som är knutet till det äldre kännetecknet. Kombinationen beskrivande förled och det unika efterledet R US har skapats och utvecklats av Geoffrey. Det är självklart att särskiljningsförmågan hos TOYS R US kommer att påverkas negativt om registreringarna av TEETH R US respektive TEETH ARE US kommer att bestå. Det blir under sådana förhållanden fråga om en urvattning av särskiljningsförmågan som sker genom obehörig användning av den unika och särpräglade kombination som Geoffrey skapat.

Teethrus

Varumärkena TEETH R US i figur och TEETH ARE US i figur avser tandteknikertjänster i klass 40. De tre varumärkena TOYS R US i visst utförande (nr 196976) och TOYS R US i figur (nr 001398361) samt

PARTIES R US (nr 003930261) avser varor och tjänster i klasserna 9, 16, 28, 35 och 42. Det finns ingen likhet mellan de varor och tjänster som de motstående märkena omfattar.

De tre kvarvarande märkena R US i visst utförande (nr 001786946), TOYS R US i visst utförande (nr 1786862) och GADGETS R US (nr 005780747) avser inte heller varor och tjänster av samma eller liknande slag som de yngre varumärkena. Dessa märken är registrerade för tandkräm/tandpasta/tandpulver, dentala preparat för visning av plack, tandborstar samt återförsäljning av tandkräm, tandpulver och tandpasta i klasserna 3, 5, 21 och 35. De äldre märkena är varken av samma art, ändamål eller har samma omsättningskrets som de tjänster som de yngre märkena avser.

En tandtekniker tillverkar specialtillverkade unika tandproteser, kronor och tandregleringsapparater som sedan levereras till tandläkare vid behandling av sina patienter. De varor som de äldre varumärkena omfattar har som syfte att sköta om en persons tänder och munhygien. Arten och ändamålen skiljer sig därmed åt. Omsättningskretsen för tandteknikertjänster är tandläkare. De äldre varumärkena riktar sig däremot till konsumenter i allmänhet. De försäljningstjänster för hygienartiklar som GADGETS R US avser är inte heller av samma art eller ändamål som de tjänster bolaget tillhandahåller under de yngre märkena.

De yngre märkena skiljer sig i figurativt hänseende från de äldre märkena. Även märkesorden skiljer sig i visuellt och fonetiskt hänseende. De äldre märkena har förleden TOYS, GADGETS och PARTIES eller saknar förled medan bolagets märken har förledet TEETH. Det är det faktum att förleden skiljer sig väsentligt åt som leder till att det inte finns någon fonetisk likhet mellan de motstående märkena. Inte heller finns det någon konceptuell likhet.

Sammanfattningsvis saknas märkeslikhet mellan de yngre och de äldre märkena. Eftersom det föreligger klara skillnader såväl vad gäller varu-

och tjänsteslagslikhet som när det gäller märkeslikhet föreligger ingen risk för förväxling.

Teethrus har i PRV riktat kritik mot att den marknadsundersökning som givits in av Geoffrey är alltför snäv genom att den endast riktar sig till storkonsumenter bosatta i den sydliga delen av Sverige samt att den inte är tillräckligt färsk för att vara tillförlitlig.

Det material Geoffrey har givit in visar inte att de äldre varumärkena är kända inom en betydande del av omsättningskretsen. Varumärkena ska därmed jämföras med vanlig förväxlingsbarhet som grund.

För den händelse Patentbesvärsträtten skulle finna att Geoffreys varumärken skulle vara kända leder en användning av bolagets varumärken inte till att märkena drar otillbörlig fördel av de äldre märkena eller att en användning skadar dessas särskiljningsförmåga eller anseende. Risken för att de yngre märkena förknippas med de äldre bör ske med hjälp av en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter.

Det finns ingen märkeslikhet mellan de motstående varumärkena. Varumärkena avser varor och tjänster av olika art och märkena riktar sig till olika omsättningskretsar. På grund härav och då de äldre varumärkena inte kan anses ha en hög grad av särskiljningsförmåga finns det ingen risk att omsättningskretsen kan uppfatta ett samband mellan de motstående märkena. Det är därför inte sannolikt att användningen av de yngre varumärkena skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller anseende.

DOMSKÄL

Geoffrey har i målet gjort gällande att beteckningen TOYS R US är känd i en betydande del av omsättningskretsen i Sverige med avseende på leksaker.

Bolaget har i PRV givit in en marknadsundersökning utförd av Mediacom Danmark A/S under 2006. Ändamålet med undersökningen var att undersöka kännedomen om varumärkena BR och TOYS R US. Av undersökningen framgår att den primära målgruppen var hushåll med barn i åldern 0-12 år. Dessa hushåll var enligt undersökningen representativt fördelade i sydsverige (södra Sverige).

Omsättningskretsen vid undersökning av kännedomen om ett kännetecken som rör leksaker kan inte begränsas till att omfatta endast hushåll med barn upp till tolv år utan får anses omfatta konsumenter i allmänhet eftersom det är vanligt att också vänner och släktingar till föräldrar och barn köper leksaker i present till barn.

För att en marknadsundersökning avseende leksaker ska anses vara geografiskt representativ kan den inte begränsas till konsumenter i ”södra Sverige”, ett begrepp som för övrigt inte närmare definierats i nu aktuell undersökning.

Sammantaget finner Patentbesvärslagen att den åberopade marknadsundersökningen är behäftad med sådana brister att den inte kan läggas till grund för en uppfattning om kännedomen om TOYS R US i Sverige.

Frågan är därefter om övrig utredning ger stöd för att konstatera att TOYS R US är känt inom en betydande del av omsättningskretsen i Sverige.

Av utredningen framgår att TOYS R US använts i Sverige under lång tid och i stor omfattning samt att stora resurser lagts ner på att marknadsföra varor under varumärket TOYS R US. Enbart dessa omständigheter räcker emellertid inte för att bedöma kännedomen om TOYS R US. Eftersom det i ingivna handlingar inte heller finns tillförlitliga uppgifter om marknadsandel för varor sålda under TOYS R US eller annan utredning som kan läggas till grund för kännedomen om TOYS R US ska förväxlingsbedömningen ske med utgångspunkt i det skydd som registreringarna ger.

De yngre varumärkena TEETH R US i figur och TEETH ARE US i figur avser båda tandteknikertjänster i klass 40.

Det äldre svenska varumärket TOYS R US i visst utförande (nr 196976) samt gemenskapsvarumärkena TOYS R US i figur (nr 001398361) och PARTIES R US (nr 003930261) omfattar inga varor eller tjänster med vilka det föreligger varu- eller tjänsteslagslikhet i förhållande till de yngre märkena. Lika med PRV finner Patentbesvärslagen därför att de yngre varumärkena inte är förväxlingsbara med dessa varumärken.

Det äldre gemenskapsvarumärket R US i visst utförande (nr 001786946) omfattar tandkräm i klass 3 och tandborstar i klass 21, TOYS R US i visst utförande (nr 1786862) avser tandkräm i klass 3, dentala preparat för visning av plack i klass 5 och tandborstar i klass 21. Vidare omfattar GADGETS R US (nr 005780747) tandpulver, tandkräm och tandpasta i klass 3 samt detaljhandelsbutiker och direktanslutna detaljhandels-tjänster avseende tandpulver, tandkräm och tandpasta i klass 35.

Omsättningskretsen för de tandteknikertjänster som omfattas av de yngre märkena utgörs av tandläkare medan omsättningskretsen för de varor som de äldre varumärkena avser, i de delar som här är av intresse, främst utgörs av konsumenter i allmänhet. En viss överlappning föreligger genom att tandläkare förutom att köpa in tandteknikertjänster även kan köpa in tandvårdsprodukter i form av tandborstar, tandkräm m.m. för försäljning i sin verksamhet och för eget bruk.

Med hänsyn till att de tandproteser, kronor m.m. som tillhandahålls genom tandteknikertjänster och ovannämnda tandvårdsprodukter inte framställs i samma verksamhet och inte har samma distributionskanaler framstår det som osannolikt att den specialiserade omsättningskretsen i form av tandläkare skulle tro att det föreligger ett kommersiellt samband mellan tjänsterna tillhandahållna under de yngre varumärkena och varorna och tjänsterna tillhandahållna under de äldre varumärkena. Varuslagslikhet föreligger således inte och därmed inte heller risk för förväxling.

(10)

Överklagandena ska med hänsyn till det anförda inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulär B)

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