



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 26 oktober 2015

PARTER

Klagande

Byggmax AB, 556645-6215

Box 6063, 171 06 Solna

Ombud: Johan Norderyd och Tobias Carlsson

Advokatfirman Lindahl KB, Studentgatan 6, 211 38 Malmö

Motpart

Lebe Fastighets AB, 556118-7096

Box 2063, 135 02 Tyresö

Ombud: Johan Engborg

Advokatfirman Nova AB, Box 55996, 102 16 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen BYGGLYX

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 19 juni 2014
angående varumärkesregistrering nr 510.332, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

EE

Postadress
Box 24160
104 51 Stockholm

Besöksadress
Karlavägen 108

Telefon
08-450 39 00

Fax
08-783 76 37

Org.nr
202100-3971

YRKANDEN M.M.

Byggmax AB har vidhållit att registreringen av varumärket BYGGLYX ska hävas.

Lebe Fastighets AB (Lebe) har bestritt ändring.

Byggmax har till grund för sin talan hållit fast vid att det registrerade varumärket BYGGLYX är förväxlingsbart med bolagets nationella varumärkesregistrering BYGGmax i figur (nr 347902), gemenskapsvarumärkena BYGGmax i figur (nr 483875 och nr 8884744) samt firman BYGGmax AB (nr 556645-6215).

Bolaget har vidare hållit fast vid att kännetecknet BYGGmax genom inarbetning har blivit känt i en betydande del av omsättningskretsen och att en användning av varumärket BYGGLYX skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för särskiljningsförmågan eller anseendet hos BYGGmax.

Lebe har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående kännetecknen inte är förväxlingsbara.

Lebe har bestritt att BYGGmax är så inarbetat att det uppnått anseendeskydd. Även om BYGGmax skulle ha ett starkt skydd, gränsande till anseendeskydd, så drar inte Lebes användning av sitt varumärke BYGGLYX otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för särskiljningsförmågan eller anseendet hos BYGGmax.

Byggmax har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande. I sitt beslut anger PRV att varumärket BYGGmax har en ursprungliga särskiljningsförmåga som är lägre än normalgraden. Byggmax bestrider detta. BYGGmax har en hög grad av inneboende särskiljningsförmåga och i vart fall har varumärket förvärvat en osedvanligt hög grad av särskiljningsförmåga genom användning. Detta styrks av den marknadsundersökning utförd av Brand Eye AB under december 2014 och januari 2015 som givits in till Patentbesvärsträtten.

Marknadsundersökningen har gjorts genom en webbenkät där enbart det aktuella varumärket efterfrågats. Det har skett ett riksrepresentativt urval av konsumenter boende i Sverige och 500 personer har intervjuats. För att behålla respondenternas spontana svar har det inte gått att gå tillbaka till redan besvarade frågor. Totalt 97 procent av de intervjuade nämnde byggmaterial, byggvaror, bygghandel, trävaror, renovering samt andra byggprodukter i samband med BYGGmax. Detta måste anses visa att slutanvändarna har en mycket klar koppling mellan varumärket BYGGmax och de varor som tillhandahålls under varumärket. Av de tillfrågade instämde 82 procent i påståendet att ordet BYGGmax får användas endast av en butikskedja.

Helhetsintrycket av de båda varumärkena kombinerat med den mycket höga förvärvade särskiljningsförmågan leder till slutsatsen att märkeslikheten är mycket hög. Det finns också varuslagsidentitet eller varuslagslikhet mellan de varor och tjänster som tillhandahålls under respektive kännetecken. Omsättningskretsen är densamma för de båda varumärkena varför risken för förväxling måste anses vara mycket stor. Det är vidare mycket sannolikt att omsättningskretsen kan komma att tro att det finns ett samband mellan Byggmax AB och innehavaren av varumärket BYGGLYX.

Eftersom BYGGmax är känt inom en betydande del av omsättningskretsen i Sverige kan konsumenterna tro att de motstående märkena ingår i en gemensam varumärkesfamilj och BYGGLYX tillägnar sig därigenom Byggmax AB:s goda renommé samt skadar och urvattnar varumärket BYGGmax särskiljningsförmåga.

Lebe har till utveckling av talan, utöver vad som tidigare åberopats i PRV, anfört bl.a. följande. Ordet BYGG är i sammanhanget svagt. Med hänsyn till att ändelserna max och LYX är helt olika så är märkena olika i ett helhetsperspektiv. Bolaget ifrågasätter undersökningens resultat. Eftersom undersökningen baseras på 879 intervjuer men endast 500 av dessa har genomförts. Resultatet kunde ha blivit ett annat om alla tillfrågats. Vid intervjuer av det här slaget kan man få det utfall man efterfrågar. Det är självklart att ordet BYGGmax leder intervjupersonen in på

spåret att det handlar om byggvaror men det säger inget om hur starkt varumärket är i sig och det innebär inte att det skulle vara en risk eller större risk för en slutanvändare att förväxla BYGGLYX med BYGGmax. Marknadsundersökningen är vidare alltför begränsad i tid och omfattning för att visa att BYGGmax erhållit anseendeskydd enligt 2 kap. 8 § första stycket varumärkeslagen. Även om BYGGmax skulle ha ett förstärkt skydd är regeln ändå inte tillämplig eftersom en användning av varumärket BYGGLYX under inga förhållanden innebär att otillbörlig fördel dras eller utan skälig anledning är till skada för BYGGmax särskiljningsförmåga eller anseende.

Byggmax har givit in viss utredning i Patentbesvärsträtten.

DOMSKÅL

Byggmax har anfört att kännetecknet BYGGmax med avseende på bl.a. byggnadsmaterial genom användning har blivit känt inom en betydande del av omsättningskretsen.

Utöver den bevisning som Byggmax åberopat i PRV har bl.a. en marknadsundersökning utförd av Brand Eye AB under december 2014 och januari 2015 getts in till Patentbesvärsträtten.

Syftet med undersökningen har varit att undersöka om ett kännetecken är inarbetat för en viss näringsidkare. Undersökningen har genomförts med ett slumpmässigt urval av den vuxna befolkningen över 18 år.

Patentbesvärsträtten anser att undersökningen grundas på ett relevant urval av respondenter.

Den första frågan som ställdes i undersökningen lyder: Vad kommer du att tänka på när du ser ordet på bilden? En avbildning av varumärket BYGGmax i figur visades samtidigt för respondenterna. Till dem som inte kopplade kännetecknet till byggmarknad, byggvaror etc. ställdes fråga

två som löd: Kommer du att tänka på något mer i samband med detta ord? Totalt 90 procent av de intervjuade svarade spontant på fråga ett och två: byggmaterial, byggvaror, bygghandel byggvaruhus, virke, trävaror, renovering samt andra byggvaruprodukter.

Svaren på frågor som har formulerats på angivet sätt kan normalt läggas till grund för en bedömning av kännedomen om kännetecknet.

I förevarande fall är emellertid förledet BYGG i märket beskrivande för varor och tjänster med anknytning till byggbranschen. En respondent som ser varumärket leds därför att som svar ange varor och tjänster som förekommer i byggbranschen.

Vidare framgår det tydligt med hänsyn till det på bilden visade kännetecknets figurativa utförande, färgsättning, typsnitt och förekomsten av tecknet R i en ring att det rör sig om ett varumärke.

Den omständigheten att en mycket stor andel av de tillfrågade nämner byggvaror när de ser det ifrågavarande märket och även uppger att ordet i märket endast får användas av en butikskedja kan mot denna bakgrund inte ensamt läggas till grund för antagandet att varumärket är känt i en betydande del av omsättningskretsen. För att dra en sådan slutsats krävs även, förutom sådana uppgifter som bolaget redan redovisat i målet (hur länge verksamheten pågått, antalet butiker och spridning i landet m.m.), kunskap om exempelvis företagets marknadsandel i byggbranschen, uppgift om marknadsföringskostnader och exempelvis en redovisning av hur bolagets omsättning utvecklats över tid. Någon utredning om dessa förhållanden finns inte ingiven i målet. Sammantaget finner Patentbesvär-rätten att Byggmax inte har visat att kännetecknet BYGGmax är känt i en betydande del av omsättningskretsen. Förväxlingsbedömningen ska därför göras med utgångspunkt i det skydd som registreringarna ger.

Patentbesvär-rätten delar PRV:s bedömning att varumärket BYGGLYX inte är förväxlingsbart vare sig med de motanförläda varumärkena eller firman innehållande märkesordet BYGGmax. Överklagandet ska 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.