



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 17 juni 2016

PARTER

Klagande

Springhill Textile Aktiebolag

Box 22300, 250 25 Helsingborg

Ombud: Bengt Nihlmark

Bengt Nihlmark Aktiebolag, Kungsvägen 29, 182 79 Stocksund

Motpart

3M Company

3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota, 55144-1000

Ombud: Alexandra Persson

Baker & McKenzie Advokatbyrå Kommanditbolag

Box 180, 101 23 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen THERMULATE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 19 maj 2015

angående varumärkesregistrering nr 520.133, 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.

Springhill Textile Aktiebolag (Springhill) har i Patentbesvärsrätten vidhållit att varumärkesregistreringen THERMULATE ska bestå med avseende på varorna mössor, vantar och handskar i klass 25.

3M Company (3M) har bestritt ändring.

Springhill har till grund för sin talan hållit fast vid att det registrerade varumärket THERMULATE inte är förväxlingsbart med något av 3M:s varumärken bestående av eller innehållande beteckningen THINSULATE. Det bestrids också att det motanförla kännetecknet THINSULATE har förvärvat utökad känneteckenskraft eller att användningen av bolagets varumärke skulle dra otillbörlig fördel av THINSULATES särskiljningsförmåga eller anseende.

3M har till grund för sin talan hållit fast vid att de motanförla varumärkena är förväxlingsbara och att varumärket THINSULATE genom långvarig användning förvärvat utökad känneteckenskraft och att användningen av varumärket THERMULATE skulle dra otillbörlig fördel av THINSULATES särskiljningsförmåga eller anseende.

Springhill har till utveckling av talan, utöver vad som anförts i PRV, anført bl.a. följande.

Det finns ingen bevisning om att varumärket THINSULATE i klass 25 har använts på den svenska marknaden i sådan utsträckning att det ska anses ha förvärvat förstärkt känneteckenskraft. Därför finns det inte anledning att förutsätta att THERMULATE genom märkesanvändning för enstaka bekädnadsplagg skulle dra otillbörlig fördel av eller skada det äldre, jämförelsevis mera i tekniska produktsammanhang förekommande, varumärket THINSULATE.

THINSULATE är ett teleskopiskt skapat ord med anknytning till de engelska ordet "thin" och "insulate" medan THERMULATE saknar sådan koppling och ska anses stå självständigt. Ingen rimlig anledning föreligger att anta att den svenska allmänheten associerar vare sig

orddelen –MULATE eller hela THERMULATE till något samband med begreppet isolera.

Den uppdelning PRV gjort, nämligen till THER- i stället för THERM för att komma till kopplingen med engelskans värmebegrepp är ologisk och vilseledande.

Genom den tydliga åtskillnaden i den viktiga betydelse- och uttalsmässigt olika inledningen föreligger en avgörande olikhet mellan märkena som gör att ingen förväxlingsrisk föreligger i helhetsintrycken. Förledet THERM associeras inte med förledet THIN på det sättet att att båda skulle betyda ”något värmande”. Thin antyder snarast i samband med kläder något ”svalt eller svalkande”. Märkesinledningen går visuellt och uppfattandet av ett ord begreppsmässigt automatiskt in i medvetandet och ger därmed ett avgörande minnesintryck. Antalet bokstäver spelar ingen ledande roll. Som 3M anfört har konsumenter vid köp av enkla konsumtionsvaror en begränsad uppmärksamhet. Det är därför osannolikt att konsumenten kommer in på någon långsökt och vilseledande tolkning angående språklig samhörighet mellan ifrågavarande varumärken.

Av broschyrmaterial framgår att 3M använder sitt varumärke i generisk form exempelvis ”thinsulatefoder” och ”thinsulate vantar”. I ett större ordbokverk anges att ”thinsulate” är en typ av isoleringsmaterial gjort av syntetiska fibrer som används i kläder”. En sådan användning bidrar till en form av degeneration.

3M har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande.

THINSULATE går under devisen ”warmth without bulk”, ”värme utan en massa volym”. Bolaget är innehavare av flera varumärken avseende THINSULATE.

Även när det gäller den begränsning av varuförteckning som Springhill gjort avser de motstående varumärkena identiska varor. När det gäller mössor, vantar och handskar är THINSULATE-loggan fastsydd på utsidan av plaggen.

De motstående märkena skiljer sig åt endast avseende mittdelen, de tre bokstäverna ERM respektive INS. Som följer av praxis fäster konsumenter normalt störst vikt vid den inledande och avslutande delen i ett varumärke. I vilket fall är skillnaden inte tillräckligt stor för att så här långa ord ska uppvisa olika helhetsintryck. Uppbyggnaden av orden medför att varumärkena även är fonetiskt lika då de uttalas och betonas på samma sätt. Härtill ger varumärkena upphov till samma konceptuella uttryck. Den inledande delen av märket THERMULATE – THERM – uppfattas som en förkortning av THERMAL och ger tydliga associationer till värme på engelska. Sett i förhållande till de varor som varumärket är skyddat för finns en uppenbar koppling till värmeisolerande kläder m.m. Detta konceptuella intryck och de värden som THERMULATE förmedlar är identiskt med de värden THINSULATE representerar och har representerat i närmare 40 år. THINSULATE har använts som ett värmande och isolerande material i tyg, kläder och skor sedan 1970-talet och är till följd av synnerligen omfattande användning i såväl Sverige som i övriga världen ett välkänt varumärke i förhållande till nämnda varor. Sammantaget måste det anses som klart att det föreligger en hög grad av märkeslikhet mellan de motstående märkena.

Med hänsyn till att omsättningskretsen måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utförande är risken stor att omsättningskretsen kommer att förväxla märkena.

På grund av det mycket lika konceptuella innehållet i märkena finns det en risk att omsättningskretsen kan missledas tro att THERMULATE är en vidareutveckling av eller bildar en produktserie med THINSULATE.

THINSULATE måste också anses åtnjuta ett utöka skydd genom sin välkända karaktär vilken upparbetats genom långvarig och omfattande användning. THINSULATE utvecklades under 1970-talet i skidkläder. Därefter har användning skett globalt och utökats till kläder och skor. Av bifogade konsument- och kännedomsundersökningar framgår att THINSULATE rankats som ett starkt varumärke. Varumärket THINSULATE är i princip notoriskt. Det ska också framhållas att med hänsyn till att THINSULATE är ett så pass unikt namn framstår det som osannolikt att Springhill skulle namngett THERMULATE för exakt

samma typ av varor utan att snegla på och försökt efterlikna THINSULATE. Användningen riskerar att dra otillbörlig fördel av varumärket THINSULATE:s särskiljningsförmåga och anseende.

Att varumärket THINSULATE omnämns i Collins Dictionary är inte liktydigt med att varumärket degenererat i Sverige. Inte heller övriga utdrag ger uttryck för en degenererande användning. Det noteras för övrigt att Springhill från att ha påstått att THINSULATE inte har förstärkt känneteckenskraft nu plötsligt påstås degenererat. Sanningen ligger rimligen däremellan.

3M har gett in viss utredning.

DOMSKÅL

Patentbesvärslätten delar den bedömning som PRV har gjort angående sammansättningen av omsättningskretsen.

Inte heller den utredning som 3M gett i Patentbesvärslätten tillsammans med den utredning som åberopats i PRV visar att det äldre varumärket THINSULATE (nr 350157) är känt i en betydande del av omsättningskretsen i Sverige eller att det har förvärvat en utökad känneteckenskraft. Förväxlingsbedömningen ska därför, såsom PRV har gjort, göras med utgångspunkt i varumärkets ursprungliga särskiljningsförmåga.

Även efter den begränsning Springhill har gjort i Patentbesvärslätten av varuförteckningen till att avse mössor, vantar och handskar i klass 25 föreligger det identitet mellan de varor som de motstående varumärkena omfattar i samma klass.

De motstående varumärkena THERMULATE respektive THINSULATE består av lika långa ord som inleds och avslutas på samma sätt. Patentbesvärslätten delar PRV:s bedömning att de motstående orden är visuellt och fonetiskt lika. Med avseende på de varor som omfattas av varumärkena ger båda märkesorden associationer till någon form av (värme)isolering. Sammantaget föreligger därför märkeslikhet.

Med hänsyn till att det äldre varumärket THINSULATE får anses ha en normal särskiljningsförmåga för de aktuella varorna är det yngre varumärket THERMULATE vid en helhetsbedömning förväxlingsbart med det äldre varumärket. 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.