

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2004/0009/0001

Registrering nr 363952

INVÄNDARE

Masterveil AB
Box 216
795 23 Rättvik

Exp. Patent- och registreringsverket

2006 -05- 0 3

OMBUD

Dr Ludwig Brann Patentbyrå AB
Box 17192
104 62 Stockholm

INNEHAVARE

RMK Respons Marketing Konsult AB
Sundsbyvägen 1C
471 94 Kållekärr

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket ENTRÉ-PELAREN med reg.nr 363952, avseende apparater för uppvärmning, ångalstring, kylning, torkning och ventilation i klass 11.

Invändaren yrkar att varumärket ENTRÉ-PELAREN skall upphävas och har som grund för invändningen anfört att varumärket är beskrivande för de avsedda varuslagen och därmed saknar särskiljningsförmåga samt, som det får förstås, att märket söktes i ond tro. Vidare har invändaren anfört bland annat följande. Aggregat för luftkonditionering, uppvärmning och ventilation förekommer ofta i form av pelare i entréer varför det är naturligt att i marknadsföring använda sig av beteckningen "entrépelare" för denna typ av luftridåer. Något naturligt ersättningsord saknas och en ensamrätt skulle uppenbarligen medföra att näringsidkare får sin frihet att i reklam beskriva och avbilda produkten otillbörligt beskuren. Därav och då det föreligger ett frihållningsbehov för begreppet i branschen har invändaren inte heller ingripit mot innehavarens användning av detsamma. Det är invändaren Masterveil som har utvecklat och skapat marknaden för produkten. Bolaget grundades 1986 och introducerade "entrépelarna" hos bl.a. ICA, KF och Vivo 1987. Sedan starten har invändaren levererat ca 2000 entrépelare. Innehavaren var under perioden 1990-1998 anställd i invändarens bolag och startade 1998 konkurrerande verksamhet i vilken han använde samma begrepp för den aktuella produkten. Till styrkande av att begreppet används som en beskrivande term har invändaren givit in bildmaterial (från www.masterveil.se, sökning den 14 januari 2004).

Innehavaren yrkar att registreringen skall bestå och anför bland annat följande. ENTRÉ-PELAREN har såväl ursprunglig som förvärvad särskiljningsförmåga och lydelsen utgör inte ett vedertaget begrepp i branschen för luftridåer. Inte heller är lydelsen en naturlig ordbildning eller en i det svenska språket förekommande beteckning för nu aktuella varor. Ordet används och uppfattas av omsättningskretsen som ett varumärke för innehavarens luftridåer. Inte heller finns det på marknaden andra aktörer som använder sig av ordet för att beskriva sina luftridåer. Innehavaren bestrider att någon anställning hos användaren förelegat. Ett agentavtal har förekommit mellan användaren och innehavaren 1990-1998. Slutligen framhålls att innehavaren innehar ca 40-50 % av marknaden för den typ av luftridåer som ENTRÉ-PELAREN utgör. Till stöd för sin argumentation har innehavaren givit in material för att påvisa kännedom om och inarbetning av varumärket ENTRÉ-PELAREN samt produktblad för att påvisa att ordet inte används som en beskrivande term. Därutöver har två resultatsökningar på Internet ingivits.

SKÄL

Enligt 13 § första stycket varumärkeslagen får ett varumärke registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga.

Vidare får enligt 14 § första stycket 7) varumärkeslagen ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

PRV gör följande bedömning

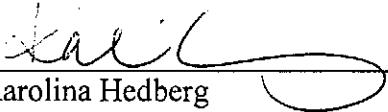
Ordet *entrée* betyder bland annat *del av (offentlig) byggnad där man går in (och ut)*, medan *pelare* bland annat förklaras som *kraftig, stolpliknande, bärande konstruktion i byggnad, vanligen av sten eller tegel* (www.ne.se, sökning 2006-02-06). Lydelsen ENTRÉ-PELAREN kan därmed inte anses vara direkt beskrivande för apparater för uppvärmning, ångalstring, kylning, torkning och ventilation, vilka nu aktuellt varumärke avser. Att innehavaren valt att placera vissa apparater i en cylinderformad pelare utgör inte skäl för någon annan bedömning, då formen eller det estetiska uttrycket för dessa apparater inte omfattas av den varumärkesrättsliga prövningen. Innehavarens märke får således närmast anses som suggestivt för de varor som avses. Följaktligen utgör 13 § varumärkeslagen inte något hinder mot att låta registreringen bestå.

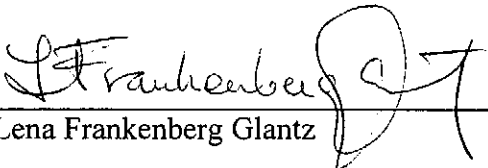
Vad gäller förutsättningarna för registreringshinder enligt 14 § första stycket 7) varumärkeslagen, föreligger sådant endast om sökanden vid tidpunkten för ansökan hade faktisk vetskap om användningen av det äldre kännetecknet. Det är inte tillräckligt att det är sannolikt att sökanden kände till detta.

Innehavarens ansökan om varumärkesregistrering av märket inkom till PRV den 13 mars 2003. Det har i ärendet inte visats vid vilken tidpunkt användaren påbörjat sin användning av kännetecknet ENTRÉPELAREN. Det går därmed inte mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet att dra någon slutsats varken om tidpunkten för användarens användning eller om innehavaren haft faktisk vetskap om användarens uppgivna användning vid ansökningstillfället. På grund av det anförda föreligger inte förutsättning för att tillämpa 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 03 MAJ 2006


Karolina Hedberg


Lena Frankenberg Glantz

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två månader från beslutets dag.