

Invändningsärende nr 2005/0035/0001

Registrering nr 370579

**INVÄNDARE**

E.I. du Pont de Nemours and Company  
1007 Market Street  
Wilmington, DE 19898  
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

**OMBUD**

Albhns Stockholm Aktiebolag  
Att: Peter Lee  
Box 5581  
114 85 Stockholm

**2006 -12- 0 6**

**INNEHAVARE**

Tollco AB  
Box 37  
741 21 Knivsta

**OMBUD**

Dr Ludwig Brann Patentbyrå AB  
Box 17192  
104 62 Stockholm

---

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § 2 st varumärkeslagen (1960:644), nedan VmL.

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket TEFEX, med registreringsnummer 370579, vilket avser handdrivna verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och -apparater i klass 8, redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas) och varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser, i klass 21.

Invändaren har yrkat att invändarens märke ska hävas och har som grund härför anført följande. Innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens svenska varumärken TEFLON med registreringsnummer 133454, vilket avser bland annat handverktyg, inklusive sågar och andra snickeriverktyg, skyfflar samt övriga trädgårdsredskap i klass 8, och TEFLON, registreringsnummer 128832, vilket omfattar mindre hushållsutensilier och -kärl, nämligen kokkärl, glass-skedar och -skopor, samtliga försedda med beläggning av icke-vidhäftande konstplast i klass 21. Dessutom har invändaren anført att innehavarens märke är

förväxlingsbart med användarens gemenskapsvarumärke TEFLON, registreringsnummer 000432120, vilket registrerats för samtliga varor och tjänster i klasserna 1 till 42.

Invändaren anför vidare bland annat följande. Invändarens märke är ett av de mer kända varumärkena i världen. Invändaren åberopar beslut av den 5 juli 2001 i mål nr R 457/2000-3 från OHIM:s besväravdelning, som gäller ett ärende i vilket användaren invänt mot en registrering av varumärket TEKLON. Av beslutet framgår att allmänhetens kännedom om varumärket TEFLON är knutet till beläggningar för grytor och stekpannor, produkter som omfattas av innehavarens registrering. I Nationalencyklopedin framgår att TEFLON är användarkoncernens handelsnamn för fluoretenplast (PTFE). Det är just produkter såsom kokkärl och stekpannor ingående i klass 21 och kökstillbehör såsom knivar och andra handverktyg i klass 8 som sökanden önskar registrera sitt varumärke TEFEX för.

Uppenbarligen försöker innehavaren genom att använda varumärket TEFEX tillgodogöra sig den goodwill som sedan åtskilliga år upparbetats i varumärket TEFLON och med speciell inriktning på just de produkter för vilka TEFLON är särskilt känt. Varumärken som inleds med stavelsen TEF i klasserna 8 och 21 är synnerligen ovanliga. För varumärken i klass 8 finns endast tre registreringar, nämligen användarens märke TEFLON, registrering av TEFAL med vars innehavare användaren har ett samexistensavtal samt nu aktuellt märke TEFEX. För varor i klass 21 finns, förutom det märke som ifrågasatt användning vänder sig mot och användarens motanförda märke, även två registreringar av TEFAL samt TEFLEX. De två sistnämnda registreringarna torde ligga under sökandens kontroll och omfattar den synnerligen specificerade varuförteckningen "glasfiberdukar, belagda med PTFE, för ugnsplåtar". Den registrering som ifrågasatt användningen avser visar dock att innehavaren avser att till fullo ge sig in på det specialområde inom klasserna 8 och 21 som tidigare varit förbehållet innehavarna av märkena TEFLON och TEFAL, nämligen grytor, kokkärl, stekpannor samt knivar, stekspadar och andra handverktyg. Det är även särskilt anmärkningsvärt att innehavaren vid marknadsföring av sina produkter under namnet TEFEX på förpackningen anger "ingenting bränner fast på ytan av Teflon ®" trots att TEFEX-produkterna inte behandlats med fluoretenplast från du Pont som säljs under namnet TEFLON. TEFLON är ett märke som utan diskussion tillhör den grupp som tillerkänns ökat skyddsomfång. Invändarens omsättning avseende produkter bärande märket TEFLON uppgick år 2000 till drygt 153 miljarder USD på den västeuropeiska marknaden.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för användningen och anført följande. Innehavarens märke är inte förväxlingsbart med användarens märke. Det kan ifrågasättas om användarens märke överhuvudtaget används för flertalet varor och tjänster för vilka det registrerats för eftersom det av användarens egna uppgifter framgår att innehavarens märke är användarkoncernens handelsnamn för fluoretenplaster. Inte heller har innehavaren haft någon avsikt att tillgodogöra sig den goodwill som påstås upparbetad i användarens märke. Innehavaren är sedan 1993 innehavare av märket TEFEX för varor i klass 21, vilket användaren inte haft något att invända mot. Att märken som inleds med TEF är ovanligt förekommande i klasserna 8 och 21 innebär inte att användaren genom registrering av TEFLON förvärvat någon rätt att hindra alla registreringar av märken som börjar med bokstäverna TEF- i berörda klasser. Det vitsordas att det i vart fall föreligger varuslagslikhet mellan varor som innehavarens märke avser och varor som användarens märken avser. Även om bokstavskombinationen TEF ingår i båda märkena, så medför betoning vid respektive märkes uttal och uttal av respektive suffix en sådan uttalsmässig skillnad som är tillräcklig för att märken inte ska vara förväxlingsbara ur ett fonetiskt hänseende. Det föreligger även en konceptuell skillnad mellan märkesorden. TEFEX är ett fantasiord utan betydelseinnehåll. TEFLON har ett konceptuellt innehåll som syftar på de speciella egenskaper som finns hos

flourplaster. Av användarens egna uppgifter framgår att TEFLON är handelsnamnet på PTFE, det vill säga fluoretenplast. I uppslagsverket Random House Unabridged Dictionary 1997 anges att TEFLON är ett adjektiv med betydelsen okänslig för kritik eller skuldbeläggning. TEFLON förekommer i denna adjektivistiska betydelse som ett populärt förled i nybildade ord som till exempel teflonpolitiker, teflonålder, teflonhjärna eller teflonpop. Det föreligger således en stor konceptuell skillnad som är väl ägnad att minska risken för förväxling mellan märkena. Det bestrids att TEFLON är ett väl känt märke för varor i klass 8 och 21. I förevarande ärende saknas det tillika intresse huruvida TEFLON är ett väl känt märke eftersom detta faktum, om det förhöll sig så, inte kan undanröja den skillnad som föreligger mellan märkena i fråga och gör att märkena inte är förväxlingsbara.

Med anledning av att innehavaren ifrågasatt om märket TEFLON används i samband med marknadsföring av andra produkter än fluoretenplast, har användaren inkommit med bland annat dokumentation över registreringar av märket TEFLON i världen, ett licencieringsprogram avseende märket TEFLON och en marknadsundersökning utförd i Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Vidare har användaren genmält att märket TEFLON inte har degenererat så att det förlorat sin varumärkeskaraktär eller förlänats en viss konceptuell betydelse.

## SKÅL

I 14 § 1 st 6 p VmL anges att ett varumärke inte får registreras bland annat om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Enligt 14 § 1 st 9 p VmL får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två märken skall avgöras efter en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i det enskilda fallet skall beaktas, framförallt märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som märkena avser är i stort sett desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet skall anses föreligga. Vid bedömningen av märkeslikheten skall avseende bland annat fästas vid märkenas särskiljningsförmåga, varvid förväxlingsrisken mellan märkena blir större om de besitter samma särskiljande beståndsdelar. Även risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena ska beaktas vid helhetsbedömningen. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det också måste beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden. Vid förväxlingsbedömningen mellan märken skall därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse.

Enligt 6 § 2 st VmL kan förväxlingsbarhet även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Trots VmL:s nuvarande ordalydelse skall det i 6 § 2 st förekommande begreppet "förväxlingsbarhet" inte tolkas som förväxlingsbarhet enligt huvudregeln i första stycket. Förväxlingsbarhet enligt andra stycket förutsätts nämligen vara

för handen i varje fall då risk finns att användningen av ett yngre liknande märke kan lända det äldre märket till förfång eller på annat sätt dra otillbörlig fördel av detsamma. En otillbörlig fördel får anses föreligga så snart ett yngre märke drar någon nytta av betydelse av det väl ansedda märkets goodwill.

Detta innebär i praktiken att samma höga krav på egentlig märkeslikhet inte skall upprätthållas vid tillämpningen av denna s.k. anseendeskyddsregel. För tillämplighet av denna regel torde det dock krävas ett visst mått av märkeslikhet, som i vart fall måste vara av den digniteten att den berörda allmänheten kan komma att förknippa märkena med varandra, utan att därför direkt förväxla dem. Vid fastställande av vad som utgör ett "väl ansett"-märke i varumärkeslagens mening är graden av kännedom om märket hos såväl allmänhet som omsättningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektivt avläsbara faktorn att ta i beaktande, trots att det aktuella kriteriet är menat att vara kvalitativt, i den meningen att även andra goodwillskapande aspekter skall vägas in i begreppet. Huruvida ett märke är att betrakta som "väl ansett" eller inte kommer dock i praktiken att vara avhängigt nivån av kännedom om märket ifråga.

PRV gör följande bedömning.

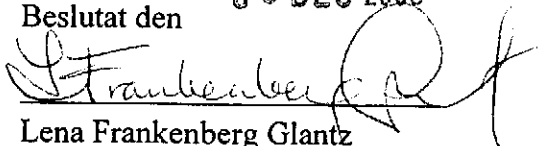
Inledningsvis kan konstateras att det föreligger varuslagslikhet mellan de varor som innehavarens registrering TEFEX avser och de varor som invändarens svenska varumärke med registreringsnummer 133454 avser i klass 8, de varor som invändarens svenska varumärke med registreringsnummer 128832 avser samt de varor som invändarens gemenskapsvarumärke avser i klasserna 8 och 21. Invändarens tre motanförla märken utgörs alla av ordet TEFLON. De tre första bokstäverna, TEF-, i invändarens märken är desamma som de tre första bokstäverna i innehavarens märke TEFEX. Efterledet -LON i invändarens märken skiljer sig emellertid väsentligt såväl fonetiskt som visuellt från efterledet -EX i innehavarens märke. Skillnaderna mellan märkena ger helt olika helhetsintryck. Det föreligger därmed inte märkeslikhet mellan invändarens märken och innehavarens märke. Vid en helhetsbedömning är de motstående märkena därför inte förväxlingsbara.


Fråga kvarstår då om invändarens märke skall åtnjuta s.k. utökat skydd på grund av att det är att anse som väl ansett här i landet. Av den utredning som föreligger i ärendet framgår att märket TEFLON använts i betydande mån under en längre tid. I Nationalencyklopedin anges vidare att Teflon® är invändarkoncernens handelsnamn för fluoretenplast (PTFE). Av utredningen framgår emellertid inte att märket TEFLON gjorts känt för de varor som är i fråga vid nu aktuell invändning. Underlaget är därför inte tillräckligt för att i detta fall tillerkänna märket det utökade skydd som väl ansedda märken besitter. Förutsättningarna för att tillämpa den s.k. anseendeskyddsregeln föreligger därmed inte.

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

Beslutat den

06 DEC 2006

  
Lena Frankenberg Glantz

  
Anna Axelsson

**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.