

Invändningsärende nr 2005/0174/0001

Registrering nr 376068

INVÄNDARE

Anell Ljus och Form AB
Surbrunnsgatan 14
114 21 Stockholm

OMBUD

Bengt Nihlmark Aktiebolag
Kungsgatan 33
111 56 Stockholm

INNEHAVARE

Hide a Lite AB
c/o Elektro Elco AB
Tallvägen 5
564 35 Bankeryd

OMBUD

Advokatgruppen
Box 1
551 12 Jönköping

Exp. Patent- och registreringsverket
2007 -10- 31

BESLUT

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

ÄRENDET

Ärendet avser invändning mot varumärket HIDE A LITE, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 376068, registrerat för elektriska lampor, belysningsapparater och -installationer samt belysningsarmaturer, i klass 11.

Hide@lite

Innehavarens märke.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering skall upphävas och har som grund för invändningen anfört att märket har registrerats i ond tro. Till stöd härför har invändaren anfört i huvudsak följande. Invändningen riktar sig mot utformningen av bokstaven "a" i innehavarens märke. Denna utformning kom till efter att invändaren lanserat sitt "a"-märke i figur, återgivet nedan. Invändarens märke har använts i mycket stor omfattning inom belysningsbranschen. Utformningen av bokstaven "a" gjordes under oktober 2003 av den välkände grafiske designern professor HC Ericson, Göteborg och Skillinge. Detta "a"-märke

introducerades på marknaden för belysningsapparater i början av december 2003. Märkesanvändningen växte därefter starkt och snabbt. Invändaren har härvid bifogat en sammanställning av all användning av varumärket. I denna anges i vilken utsträckning och var märket har annonserats. Uppgifter ges även om övrigt tryckt material och sammanhang i vilka märket förekommit. Vidare har invändaren anfört att under möbelmässan 2004 delades ut bärkassar med märket stort och tydligt applicerat på påsen till många av de 30 000-40 000 mässbesökarna. Märket kom därigenom att observeras av besökare och utställare på denna mässa genom att påsarna fördes omkring överallt i hallarna samt andra lokaler på mässområdet av sina många bärare. Invändaren har härvid bifogat en bärkasse. Invändaren har vidare anfört att dennes omsättning under perioden november 2003-februari 2004 uppgick till drygt 22 miljoner kr och att marknadsföringskosterna under samma period uppgick till 1,155 miljoner kr. Invändaren har härvid bifogat en kopia av dennes nyhetsbrev "Annells ljusa sidor", nr 95 för januari 2004, där det nya "a"-märket finns presenterat. Vidare har invändaren anfört att dennes första sammanträffande med innehavarens märke ägde rum på Elfacksmässan i Göteborg i slutet av april 2005. Därefter skickades ett varningsbrev till innehavaren och två veckor efter så ansökte innehavaren om varumärkesskydd för sitt märke HIDE A LITE i figur. Denna ansökan ingavs därmed i ond tro. Ett annat sammanträffande förekom i branschtidningen Ljuskultur, nr 5/2005, i vilken både invändarens och innehavarens märken förekom. Invändaren har härvid bifogat en kopia av detta tidningsnummer.



Det av invändaren åberopade märket utförs i vitt med röd bakgrund.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anfört i huvudsak följande. Vid förväxlingsbedömningen skall hela lydelsen i innehavarens märke HIDE A LITE läggas till grund för jämförelsen med invändarens märke. Märket HIDE A LITE består av engelska ord vilket gör att märket ger upphov till andra associationer än till invändarens släktnamn Annell. Den omständigheten att bokstaven "a" utförs i vitt mot röd botten är inte tillräckligt för att förväxlingsbarhet skall anses föreligga. Invändaren har redovisat användningen av dennes märke "a annell" i en bilaga. Denna bilaga visar att märket består av bokstaven "a" i kombination med namnet "annell". Det är således inte visat att figuren "a" använts på annat sätt än tillsammans med kännetecknet "annell". Bokstaven "a" i det speciella utförandet tillsammans med "annell" ger således ett helhetsintryck som är skilt från innehavarens märke varför all förväxlingsrisk är utesluten. Typsnittet och bokstaven "a" i respektive varumärke kan heller inte anses vara särpräglade. Typsnittet torde återfinnas i samtliga datorer och benämns "Century Gothic". Den omständigheten att den gemena bokstaven "a" i detta typsnitt placerats i en röd cirkel kan inte heller ge bokstaven särskiljningsförmåga. Det får anses ligga nära till hands att utföra ett varumärke i den elektriska eller elektronikiska branschen på ett sådant sätt att det associerar med lysdioder eller kontakter. Innehavaren har härvid bifogat ett antal exempel på varumärken, bland dessa kan nämnas ONOFF och MÄLARENERGI. Vidare har innehavaren anfört att för att ond tro skall föreligga erfordras också att ansökningen skall ha gjorts med vetskap om användningen av ett tidigare varumärke. Invändaren påstår att denne introducerade sitt märke i december 2003. Någon dokumentation som styrker användningen vid denna tidpunkt har icke bifogats. Innehavaren tog fram sitt varumärke innan dess. Innehavaren har härvid bifogat ett intyg

utfärdat av Ljungs Reklambyrå i Jönköping för att visa att de presenterade innehavarens märke för innehavaren i december 2003, dvs. samtidigt med och helt oberoende och ovetande om invändaren märke. Vidare har innehavaren anfört att innehavaren och invändaren inte agerar inom samma segment på marknaden. Innehavaren bearbetar elinstallatörer och elgrossister, medan invändaren arbetar mer på föreskrivande led dvs. konsulter, arkitekter och slutanvändare. Vidare säljer innehavaren slutprodukter, medan invändaren säljer mer designprodukter.

SKÄL

Av 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen framgår att registreringshinder föreligger 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.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor som märkena avser. Avgörande vid besvarande av frågan om förväxlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan bedömas likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till om orden i de aktuella märkena besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis kan konstateras att de av invändaren åberopade varumärket och innehavarens varumärke omfattar skydd för varor som är av samma och liknande slag, nämligen varor relaterade till belysning. Därmed föreligger varuslagslikhet dem emellan.

Vad avser märkeslikheten har PRV följande att anföra. Innehavarens märke består av lydelsen HIDE A LITE i visst utförande och det av invändaren åberopade märket består av bokstaven "a" i visst utförande. Det figurativa momentet, dvs. bokstaven "a" i innehavarens märke, är närmast identiskt med det av invändaren åberopade märket. Bokstaven "a" i innehavarens märke är emellertid en av tre beståndsdelar som tillsammans skapar en mening. I invändarens märke utgör den figurativt utformade bokstaven "a" märket i dess helhet. Trots att invändarens märke närmast i sin helhet ingår i innehavarens märke föranleder de två andra textmomenten, HIDE och LITE, i innehavarens märke en klar visuell och fonetisk skillnad mellan märkena. Märkeslikhet är således ej förhanden. Vid en samlad bedömning finner PRV att innehavarens märke inte är förväxlingsbart med det av invändaren åberopade märket.


Då de motstående varumärkena inte är förväxlingsbara saknas förutsättningar att bifalla invändarens yrkande. Hinder enligt 14 § 1 st. 7 p. varumärkeslagen föreligger således inte enligt PRV:s bedömning.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 31 OKT 2007



Beatrice Josephson



Nina Isaksson

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.