

Invändningsärende nr 2006/0112/0001

Registrering nr 380493

INVÄNDARE

Axel Larsson Maskinaffär Aktieföretag
Box 11052
161 11 Bromma

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

INNEHAVARE

Axelvalves AB
Box 11052
161 11 Bromma

OMBUD

Bird & Bird
Box 7714
103 95 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket
2008 -02- 05

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket AXELVALVES, med registreringsnummer 380493, registrerat den 28 april 2006 för återförsäljning av ventiler (maskindelar) för industrin i klass 35 och tillverkning av ventiler på uppdrag av tredje man i klass 40. Märket är återgivet nedan.

AXELVALVES 

Innehavarens märke.

Varumärket är utfört med text i svart och figur i svart och gult.

Invändaren har yrkat att varumärkesregistrering 380493 ska upphävas och har som grund härför anfört att märket är förväxlingsbart med dennes tidigare registrerade figurmärke, återgivet nedan, med registreringsnummer 215965, registrerat för samtliga varor i klass 6, samtliga varor i klass 7 samt samtliga varor i klass 9 och med invändarens firma Axel Larsson Maskinaffär AB, med organisationsnummer 556057-5036, under vilken det enligt verksamhetsbeskrivningen i Näringslivsregistret ska bedrivas handelsrörelse inom

ventilreglering- och automationsbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet. Invändaren har vidare anført att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens kännetecken Axel Larsson som vid tiden för ansökan var inarbetat och väl känt samt att innehavaren varit i ond tro vid ansökningstillfället.



Invändaren motanförda registrering.
Varumärket utföres företrädesvis i färgerna gult och svart.

Till stöd för invändningen har invändaren i huvudsak anført följande. Invändarens registrerade figurmärke avser samtliga varuslag i klasserna 6, 7 och 8. Firman Axel Larsson Maskinaffär AB ska enligt bolagsordningen bedriva handelsrörelse inom ventilreglering- och automationsbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Kännetecknet Axel Larsson har under mer än 50 år använts i samband med ovan angivna varuslag och verksamheter. Innehavarens märke avser återförsäljning av ventiler (maskindelar) för industrin i klass 35 samt tillverkning av ventiler på uppdrag av tredje man i klass 40. Det föreligger således identitet mellan dessa tjänster och den verksamhet som bedrivs under invändarens firma, samt betydande varu-/tjänsteslagslikhet med varuslagen i invändarens registrerade figurmärke. Invändarens registrering består av två trianglar i ett visst utförande som pekar mot varandra, återgivna företrädesvis i gult och svart. Trianglarna ger närmast intrycket av två pilspetsar. I innehavarens märke består figurmomentet av en sådan i det närmaste identisk triangel återgiven i gult och svart. Det torde vara uppenbart att invändarens märke använts som förlaga till figurmomentet i innehavarens märke. I firman Axel Larsson Maskinaffär AB utgörs firmadominanten av orden Axel Larsson. Ordet AXELVALVES är uppbyggt av ordet AXEL samt det generiska ordet VALVES som betyder ventiler på svenska. Ordet kan således översättas till AXEL VENTILER, vilket torde innebära att den särskiljande delen av ordet AXELVALVES är ordet AXEL, vilket innebär att det särskiljande momentet är identiskt med det först nämnda och dominerande ordet Axel i invändarens firma. Samma resonemang är tillämpligt för det inarbetade och väl kända kännetecknet Axel Larsson.

Till stöd för att invändarens kännetecken är inarbetade har invändaren anført att kännetecknet AXEL LARSSON under mycket lång tid använts i invändarens verksamhet. Företaget grundades av Axel Larsson 1949 och är nu etablerat som en av Sveriges ledande leverantörer av ventiler och instrument. Kännetecknet Axel Larsson används på flertalet produkter samt i kataloger och annat markandsföringsmaterial. Invändarens verksamhet vänder sig till en omsättningskrets som är väl avgränsad vilket innebär att den är väl förtrogen med de produkter och varumärken som är etablerade. Det är därför högst troligt att kännedomen om det sedan länge använda kännetecknet Axel Larsson är mycket hög varför kännetecknet åtnjuter en högre grad av särskiljningsförmåga än normalt. Detta får till följd att risken för att omsättningskretsen associerar de båda kännetecknen med varandra är betydande. Till stöd för detta har invändaren bifogat ett intyg från Sveriges Armaturleverantörers Förening (Armaturföreningen) som är en sammanslutning av nästan samtliga Sveriges tillverkare och leverantörer av industriarmatur för rörledningar och

tryckkär. Det är branschens enda intresseorganisation och den representerar mer än 90% av branschens totala omsättning. Av intyget framgår enligt invändaren att Axel Larsson Maskinaffär AB varit verksam över 50 år och räknas som en av de mer betydande aktörerna på marknaden samt att Axel Larsson används som en benämning på firman mellan branschkollegor och användare för ventiler och tjänster som erbjuds vid försäljning av dessa produkter. Invändaren framför också att marknadsundersökningar inte görs inom aktuell bransch vilket också intygas av Armaturföreningen, varför invändaren anser att intyget bör räckas som stöd för inarbetningen. Vidare åberopar invändaren att firmans omsättning de senaste 10 åren har uppgått till mellan 80 och 90 miljoner kronor, vilket innebär att Axel Larssons marknadsandel är ca 8-9 % och att Axel Larsson är en av de tio största aktörerna på marknaden för ventiler. Invändaren bifogar en sådan sammanställning från Armaturföreningen för åren 2004 och 2005. Vidare bifogas en lista över Axel Larssons största kunder, där bland annat NCC, Scania, Alfa Laval, Aztra Zenika och Tetra Pak återfinns. Till detta har invändaren bifogat olika dokument för att visa på förekomsten av förväxling. Det första dokumentet avser ett pressmeddelande då företaget Intrude förvärvade Axelvalves AB. I pressmeddelandet anges att "Axel Valves" grundades 1949 vilket, enligt invändaren visar att förvärvaren själv tror att de förvärvat Axel Larsson. Vidare bifogas två mail där korrespondenten förväxlat de båda firmorna.

Slutligen anför invändaren att innehavarens märke registrerats i ond tro, eftersom ansökan gjord med vetskap om att figurmärket samt kännetecknet Axel Larsson användes av invändaren vid tiden för varumärkesansökan samt att sökanden inte använt sitt märke innan figurmärket eller kännetecknet Axel Larsson togs i bruk. Vetskap föreligger eftersom en av förträdarna för AB AXELVALVES (Per Olof Larsson) är bror till ägaren i invändarbolaget. De två bröderna övertog Axel Larsson Maskinaffär AB men har därefter valt att gå skilda vägar. Förträdaren har därför känt till hur verksamheten bedrivits och vilka kännetecken som använts under årens lopp. I och med den vetskapen har ansökan om registrering av varumärket AXELVALVES gjorts i ond tro. Invändaren har bifogat ett utdrag ur bolagsregistret som bekräftar att Per Olof Larsson till och med den 30 juni 2003 hade 50% ägarintressen i firman samt satt i bolagets styrelse.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anført följande. Vad gäller varuslags- och tjänsteslagslikheten omfattar invändarens märke varor i klasserna 6, 7 och 9 medan innehavarens märke omfattar tjänster i klasserna 35 och 40. Angående märkeslikheten har innehavaren anført att stora skillnader kan iakttas mellan innehavarens märke och invändarens registrerade figurmärke. Invändarens märke består av en rektangulär mörk bakgrund. Utanför den mörka bakgrunden avtecknas två ljusa trianglar med prickar. Trianglarna har spetsarna mot varandra. Två streck går ut ifrån mitten av vardera triangels baksida. Mot den mörka rektangeln avtecknas strecken ljust med prickar i och mot den ljusa rektangeln är strecket mörkt. Innehavarens märke består av namnet AXELVALVES. Till höger om namnet finns en mindre rektangel. Mot en mörk bakgrund avtecknas en ljus triangel. I triangeln finns ett streck som avbildas mörkt mot den ljusare triangeln och ljust mot den mörkare triangeln. Innehavarens märke består således i huvudsak av ordet AXELVALVES i visst typsnitt samt har utsmyckats med en triangel. Rättsskyddets föremål är hela den registrerade kombinationen, inte de särskilda elementen. Invändarens märke däremot består enbart av det figurativa elementet i form av en rektangel.

Vidare har innehavaren anført att det inte föreligger någon känneteckenslikhet mellan innehavarens kännetecken AXELVALVES i figur och invändarens firma Axel Larsson Maskinaffär Aktiebolag. Innehavarens märke måste jämföras med hela firmanamnet Axel

Larsson Maskinaffär Aktieföretag. Samma resonemang ska tillämpas på bedömningen mellan användarens märke och användarens inarbetade märke AXEL LARSSON. Vidare bestrids att AXEL LARSSON är ett inarbetat och väl ansett kännetecken. Innehavaren anser inte heller att det intyg som användaren skickat in samt övrigt material ger något stöd för uppfattningen att AXEL LARSSON är ett inarbetat kännetecken. Det bestrids också att kännetecknet AXEL LARSSON använts under mer än 50 år.

Innehavaren gör även gällande att det inte föreligger varuslags- eller tjänsteslagslikhet mellan märkena då huvudregeln vid "tjänstemärken" i påstådd kollision med "varumärken" är att det inte föreligger varuslagslikhet. Vidare riktar sig innehavaren och användaren till helt olika kunder och marknader. Axelvalves AB:s köpkrets finns enbart utomlands och Axel Larsson Maskinaffär AB:s köpkrets finns enbart i Sverige. Vidare skiljer sig distributionskanalerna från varandra. Innehavaren importerar för att vidareexportera medan användaren endast importerar och lagerför sina varor i Sverige. Det uppkommer således aldrig en konkret förväxlingssituation. Det bestrids vidare att firman Axel Larsson Maskinaffär AB har stor ursprunglig särskiljningsförmåga eller förvärvat sådan. Något stort skyddsomfång kan användaren således inte tillgodoräkna sig.

Innehavaren vitsordar att släktskap föreligger mellan en av företrädarna för Axelvalves AB och ägaren till Axel Larsson Maskinaffär AB. Däremot så föreligger ingen förväxling mellan de aktuella kännetecknen.

Användaren har i svar på innehavarens inlägga i allt väsentligt anfört att även om huvudregeln säger att det inte föreligger varuslagslikhet mellan "märken för tjänster" och "varumärken" så finns det undantag. Exempel på detta är tvättmedel och tvätttjänster eller tankning av flygplan och motordrivmedel (jfr. RÅ 1974 A 324). I ljuset av den praxis som finns är det uppenbart att varuslagslikhet föreligger mellan ventiler och återförsäljartjänster samt tillverkning av ventiler.

SKÄL

Enligt 2 § varumärkeslagen förvärvas ensamrätt till ett varumärke då märket har blivit inarbetat. Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.

I 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen anges att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Enligt 6 § första stycket samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, främst märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser.

Av 14 § första stycket punkten 7 varumärkeslagen framgår att ett märke registrerats i ond tro om märket är förväxlingsbart med ett näringskännetecken som vid tiden för ansökan används

av någon annan samt att ansökan gjordes med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis finner PRV att det föreligger varuslags- och/eller tjänsteslagslikhet mellan innehavarens varumärke och de av invändarens motanförda kännetecknen då samtliga kännetecken antingen omfattar varuslaget ventiler eller tjänster specifikt knutna till denna vara.

Vad sedan gäller märkeslikheten mellan innehavarens märke och den av invändaren motanförda registreringen med nummer 215965 anför PRV följande. Innehavarens märke består av lydelsen AXELVALVES samt det figurativa momentet i form av en trekant eller pilspets mot en mörk bakgrund som är formad utåt medan invändarens märke enbart utgörs av ett figurativt moment i form av två pilspetsar eller en kantig rosett mot en mörk bakgrund. I invändarens märke är pilspetsarna riktade inåt i figuren. Båda märkena utgörs således av en figur som kan liknas vid en eller flera pilar ritade i ljus färg mot en mörk bakgrund. Märkena uppvisar dock även påtagliga skillnader bland annat då innehavarens märke även omfattar lydelsen AXELVALVES medan invändarens märke utgörs av ett rent figurmärke. Pilen i innehavarens märke är riktad utåt medan pilarna i invändarens märke är riktade inåt i figuren. Invändarens märke har vidare en form som även skulle kunna liknas vid en rosett medan figurinslaget i innehavarens märke mera tydligt framstår som en pil. Märkeslikhet föreligger således inte mellan de båda märkena. Vid en helhetsbedömning finner PRV därför att innehavarens märke inte är förväxlingsbart med invändarens motanförda registrering.

Vid bedömningen av känneteckenslikheten mellan invändarens firma AXEL LARSSON MASKINAFFÄR AKTIEBOLAG samt kännetecknet AXEL LARSSON och innehavarens märke AXELVALVES, i figur, anför PRV följande. Invändarens kännetecken innehåller båda den särskiljande delen AXEL LARSSON medan innehavarens märke innehåller lydelsen AXELVALVES. Samtliga kännetecken innehåller således den inledande märkesdelen AXEL. Kännetecknen innehåller dock även betydande skillnader, bland annat då lydelsen i innehavarens märke är skrivet som ett ord medan lydelsen i invändarens kännetecken är skriven som två ord, ett för- och ett efternamn. Kännetecknen ger således även upphov till olika associationer. PRV finner mot bakgrund av det anförda att det inte föreligger någon känneteckenslikhet mellan de aktuella kännetecknen och vid en helhetsbedömning kan de därför inte heller anses vara förväxlingsbara.

Då PRV funnit att innehavarens märke inte är att se som förväxlingsbart med invändarens motanförda kännetecken finns ingen anledning att pröva frågan huruvida invändarens kännetecken AXEL LARSSON är inarbetat och väl känt i omsättningskretsen.

Innehavaren till varumärket kan heller inte anses ha ansökt om varumärket i ond tro då aktuella kännetecken inte bedömts vara förväxlingsbara.

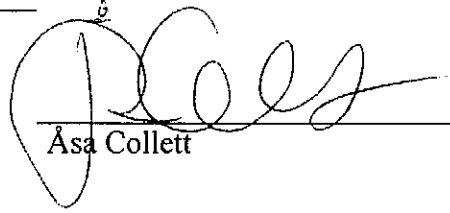
Följaktligen utgör grunderna för invändningen inte något hinder mot registreringen fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

05 FEB 2008

Beslutat den



Susanne Jansson



Åsa Collett

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.