

Invändningsärende nr 2007/0153/0001

Registrering nr 389905

**INVÄNDARE**

Falck A/S  
Falck-Huset, Polititorvet  
DK-1780 Köpenhamn V  
Danmark

Exp. Patent- och registreringsverket

**OMBUD**

Internationalt Patent-Bureau A/S  
Rigensgade 11  
DK-1316 Copenhagen K  
Danmark

**2008 -11- 14**

**INNEHAVARE**

Flack Industripartner AB  
Olaigatan 21  
703 61 Örebro

---

**BESLUT**

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

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket FLACK med reg.nr 389905, registrerat den 29 juni 2007 för limborttagningsmedel; lim för väggplattor; lim för industriella ändamål; silikoner, i klass 1, rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; rostskyddsmedel; rostskyddsfetter; rostskyddsoljor; rostskyddspreparat (för konservering), i klass 2, slipdukar; slipmedel; slippapper, i klass 3, smörjmedel; industriella oljor och fetter; fett för remmar; industrifett; smörjfett, i klass 4, skruvar av metall; skruvtvingar av metall; bultar av metall; muttrar av metall; nitar av metall; mutterbrickor av metall; väggpluggar av metall; pluggar av metall; klämmor av metall för rör; klämmor av metall för kablar och rör; kabelklämmor av metall; ögonbultar; nycklar, i klass 6, maskiner; gängmaskiner; tryckluftsmaskiner; fräsmaskiner; muttergängmaskiner; nitningsmaskiner; sågar (maskiner); elektriska svetsmaskiner; slipmaskiner; handverktyg, andra än handdrivna; borrar (maskindelar); bormaskiner; elektriska handborrar, i klass 7, skruvmejslar; skruvtvingar; avbitartänger; hovtänger; tänger; knivar; skiftnycklar; skruvnycklar; skovlar (handverktyg); håljärn (handverktyg); blad (delar av handverktyg); sågblad (delar av handverktyg); hammare (handverktyg); körnare (handverktyg); raspar (handverktyg); nitare (handverktyg); gängtappar (handverktyg); skär (delar av handverktyg); slipstenar (handverktyg); sliptrissor (handverktyg); grävredskap (handverktyg); slipverktyg (handverktyg); brynen (handverktyg); pryglar (handverktyg); spatlar (handverktyg); vinkelhakar (handverktyg); skäranordningar (handverktyg); stämjärn

(handverktyg); spikutdragare (handverktyg); nithammare (handverktyg); sågar (handverktyg); håltagningsverktyg (handverktyg); spärrhakar (handverktyg); gängkloppor (handverktyg); gängningsverktyg (handverktyg); skruvgängskärare (handverktyg); handverktyg, handdrivna; röravskärare (handverktyg); slevar (handverktyg); stensättningsjungfrur (handverktyg); utstansningsverktyg (handverktyg); stansar (handverktyg); fräsar (handverktyg); håltänger (handverktyg); skärverktyg (handverktyg); förborrar (handverktyg); vridborrar (handverktyg); borrar (delar av handverktyg); handborrar; drillborrar; borrar (handverktyg); saxar, i klass 8, tryckindikeringspluggar för ventiler; skyddshjälm; ansiktsskydd anpassade för användning med hjälmar; hjälmar för skydd mot olyckor; industriella skyddshjälm; skyddande hjälm; skyddande hjälm för industriell användning; gnistskydd; handskar för skydd mot olyckor; skor för skydd mot olyckor, strålning och eld; skyddskläder mot skador, strålning och eld; skyddsvisir för arbetare; skyddsmasker; klädesplagg för skydd mot eld; mätinstrument; avvägningsinstrument; avvägningsinstrument; elektriska mätredskap; avståndsmättningsapparater; avståndsregistreringsapparater; avståndsmätare; bländskyddsglasögon; glasögon; galvaniska batterier; batterier för ficklampor; elektriska batterier, i klass 9, hörselskydd, i klass 10, tätningmassor för expansionsfogar; tätningemedel för fogar och skarvar, i klass 17, pluggar, ej av metall; väggpluggar, ej av metall; brickor, ej av metall; kabel- eller rörklämmor av plast; kabelklämmor, ej av metall, i klass 20, återförsäljartjänster avseende rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; återförsäljartjänster avseende industriella oljor och fetter, smörjmedel och -ämnen; återförsäljartjänster avseende byggnadsmaterial av metall, flyttbara byggnader (byggnationer) av metall, rör av metall, artiklar av oädla metaller; återförsäljartjänster avseende maskiner och maskinverktyg, motorer (dock ej för fordon), maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); återförsäljartjänster avseende handdrivna verktyg och handredskap; återförsäljartjänster avseende apparater och instrument för lantmåleri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; återförsäljartjänster avseende skydds- och arbetshandskar, skyddskläder och skor, i klass 35.

Invändaren yrkar, som det får förstås, att registreringen skall upphävas delvis och har som grund för detta anfört att varumärket är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke FALCK med reg.nr 000493718, registrerat för plåster för medicinska ändamål och material för förband; förstahjälpelådor (med innehåll), i klass 5, eldsläckningsmaterial av metall nämligen tunnor, flaskor, lådor, rör, kopplingar för rör och slangar, kragar för rörfästning, ventiler; säkerhetsgaller och kassaskåp av metall; skyltar av metall; nycklar, i klass 6, apparater och instrument för mätning, signalering, larm, övervakning, kontroll, livräddning, räddning samt apparater och instrument för miljöskydd; livräddningsutrustning och räddningsutrustning, inkluderande stegar, linor och rep, livräddningsflottar, flytvästar, livbälten, säkerhetsselar (ej för fordonssäten och sportutrustning), åskledarutrustning, skyddsanordningar för personligt bruk för skydd mot olyckor, rökvarnare, dykar- och rökdykarutrustning, brandsläckare, nödanropsanordningar, tjuvlarm och brandlarm; apparater och kort (inkluderande magnetiska kort) för ingångskontroll; registrerade datorprogram, i klass 9, kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater, bårar, återupplivningsapparater, vakuummadrasser för medicinska ändamål, lådor för användning av läkare och sjukvårdare för förlossningar vid nödfall, i klass 10, fordon, fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten, samt delar och tillbehör därtill (ej ingående i andra klasser,) i klass 12, trycksaker, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), i klass 16, hjälp i anslutning till företagsledning, telefonsvarstjänster nämligen dirigerering och vidarekoppling av samtal, i klass 35,

försäkringsverksamhet, i klass 36, reparation, underhåll och installationstjänster; tekniska tjänster avseende livräddning och säkerhetsapparater och utrustning; underhåll av livräddnings- och säkerhetsapparater och -utrustning; hjälp till båtar/skepp (reparation); hjälp till fordon (reparation, starthjälp, dörröppning, byte av båtar/fartyg (reparation); hjälp till fordon (reparation, starthjälp, dörröppning, byte av hjul), i klass 37, telekommunikation, i klass 38, transport inkluderande ambulanstransport, transport av patienter och akuta medicinska transporter, packning och lagring av varor, researrangemang, hjälp för båtar/fartyg (bogsering), hjälp för fordon (bogsering); sökning och räddning; räddningsoperationer (transport); leverans av mat och dryck; nyckelmagasiner; vägtrafikrapportering, i klass 39 samt medicinsk och psykologisk hjälp och assistans i nödsituationer, akuta situationer och kriser, övervaknings- och vakttjänster, biståndsplanering, akut psykologiskt bistånd, eldsläckning, medicinsk och veterinär assistans, hälsovård, vård, uthyrning av utrustning för hälsovård och vård, konsultationer inom området av datormaskinvara och programvara, datorprogrammering; anordnande av larmsamtal, utvärdering och konsultation avseende risk- och säkerhetsfrågor samt riskhantering, i klass 42. Invändningen baseras även på invändarens äldre svenska varumärkesregistrering FALCK, i visst utförande, med reg.nr 306830.

Invändaren anför vidare bland annat följande. Invändningen avser alla varor och tjänster i klasserna 6, 9, 10 och 35. Invändarens gemenskapsvarumärke omfattar också varor och tjänster i dessa klasser. I klass 6 föreligger stor likhet mellan innehavarens ”klämmor av metall för rör, klämmor av metall för kablar och rör” och invändarens ”pipes, couplings for pipes and hoses”. Ansökans övriga metallvaror i klass 6 har tillika en viss likhet med invändarens varor i samma klass, d.v.s. praktiska bruksföremål tillverkade av metall som säljs i butiker. Även i övrigt föreligger likhet mellan varorna i klass 6, 9 och 10. Vidare innefattar de varor, som är föremål för innehavarens återförsäljartjänster, invändarens varuklasser. Det föreligger därför förväxlingsrisk mellan innehavarens tjänster och invändarens varor. Härutöver har invändaren ”assistance in connection with business management” som har en tydlig likhet med innehavarens företagsverksamhet. Invändarens svenska registrering omfattar dessutom ”kontorsverksamhet” i klass 35. Vad gäller märkeslikheten består båda märkena av samma bokstäver, det enda som skiljer är bokstavsföljden mellan de båda bokstäverna L och A. Den lilla skillnaden är gömd inne i märket. Märkena är både visuellt och fonetiskt lika. FALCK är ett fantasiord med suggestiv innebörd, och fantasiord åtnjuter normalt sett ett bredare skydd. Ordet FLACK används normalt sett inte i vardagliga sammanhang eller i dagligt tal. Invändarens varumärke FALCK är välkänt i Sverige och åtnjuter därmed skydd mot närgående efterlikningar. Varumärket kan urvattnas till följd av andra verksamheters närgående och förväxlingsbara varumärken och ha en skadlig effekt på invändarens varumärkes renommé. Utdrag ur samtida litteratur har bifogats för att påvisa att varumärket FALCK är välkänt.

Innehavaren bestrider grunderna för invändningen och anför bland annat följande. De motstående ordmärkena har långt ifrån samma betydelse och är nästintill omöjliga att förväxla i dagligt tal. Falck A/S befinner sig i en bransch mycket långt från Flack Industripartner AB varför de båda bolagen inte på något sätt skall kunna förväxlas med varandra.

## **SKÅL**

Enligt 14 § första stycket, punkten 9 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecknen som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag.

Vid bedömning av varukänneteckens förväxlingsbarhet skall en helhetsbedömning göras av märkes- och varuslagslikheten, med tillämpning av den s.k. produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet skall föreligga.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas.

Det skall även fästas avseende vid graden av särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke skall utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

Enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen 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. Förväxlingsbarhet enligt andra stycket förutsätts vara för handen i varje fall då risk finns för att användningen av ett yngre liknande märke kan lända det äldre märket till förfång eller eljest 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. 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 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.

Invändarens motanfödda varumärkesregistrering FALCK, i visst utförande, med reg.nr 306830, avfördes ur varumärkesregistret den 1 september 2006. Bedömningen av frågan om förväxlingsbarhet kommer därför endast att prövas i förhållande till invändarens gemenskapsvarumärke FALCK med reg.nr 000493718.

Inledningsvis kan konstateras att de motstående registreringarna, FLACK respektive FALCK, avser skydd för liknande varor, t.ex, i klass 6 och klass 9. Varuslagslikhet är således för handen.

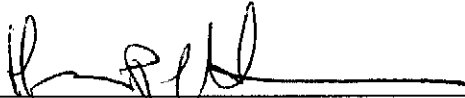
Vad gäller märkeslikhet ger märkesordet FALCK närmast association till efternamnet med samma lydelse och det motstående ordet FLACK till något som har *ringa lutning*, är *platt* (Norstedts svenska ordbok via WordFinder online, sökning 2008-10-06).

Associationsmässigt ger därför märkena helt olika intryck. Sammantaget får märkena anses skilja sig tillräckligt åt för att förväxlingsrisk inte skall föreligga. Vid en helhetsbedömning finner PRV att de motstående märkena inte är förväxlingsbara.

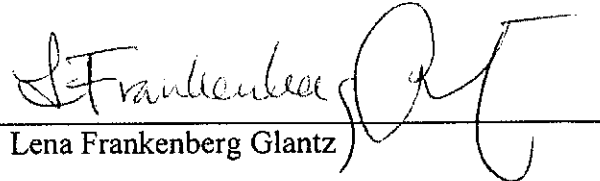
PRV finner vidare att utredningen i ärendet inte visar att användarens märke FALCK kan anses utgöra ett kännetecken som är väl ansett i Sverige och således kan tillgodoräkna sig ett utvidgat skydd enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen.

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

Beslutat den 14 NOV 2008



Herman Pettersson



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.