

Invändningsärende nr 2007/0099/0001

Registrering nr 388248

INVÄNDARE

Illinois Tools Works Inc.
3600 West Lake Avenue
60026 Glenview
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

2008 -11- 14

OMBUD

Bergenstråhle & Lindvall Aktiebolag
Box 17704
118 93 Stockholm

INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 388248 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket EPOXYRON, med registreringsnummer 388248, registrerat den 5 april 2007 för målarfärger; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; rostskyddsmedel; skyddsmedel mot angrepp på trä; färger; aluminiumfärger; korrosionsskyddspreparat; silverpasta; bakteriedödande färger; träbestyrkningsmedel (färger); träbetser; bronseringslack; limfärger; färgämnen; lösliga färgämnen; förtunningsmedel för färger; förtunningsmedel för lacker; förtjockningsmedel för färger; naturhartser (råmaterial); emaljer (lack); emaljer för målning; emaljfärger; ytbeläggningar (färger); fixativ (lack); lasyrer (färger och lack); bindemedel för färger; lim för färger; preparat mot missfärgning av metaller; metallskyddspreparat; grundfärger; vitfärger; lacker; färger för skydd mot föroreningar; härdare för fernissor; härdare för målarfärger; härdmedel för fernissor; härdmedel för målar färger, i klass 2.

Invändaren yrkar att registreringen ska hävas och anför som grund härför att innehavarens varumärkesregistrering är förväxlingsbar med invändarens tidigare registrerade gemenskapsvarumärke EPXYLON, med registreringsnummer 2836286, registrerat för kemikalier för industriellt underhåll och reparationer; bindemedel för industriell användning; epoxihartser, metallfylld epoxi, keramikfylld epoxi, flytande epoxi och epoxikitt; vidhäftande uretanmassor, ytbeläggningar och kitt; flytande epoxi och uretanbindemedel för tillverkning av gjutformar, formar, mönster och fasthållningsarmaturer; vidhäftande fyllnadsmedel för springor, sprickor och hål; galvaniseringspreparat, i klass 1, tätningar och tätningsmedel; grundfärger;

epoxitättningsmedel för golv; glidskyddsbeläggningar, spärrbeläggningar, i klass 2 samt självhäftande remsor, dynor och lappar för industriella ändamål; bindemedelsimpregnerade lappar för industriellt underhåll och reparation, i klass 17.

Till stöd för invändningen har invändaren i huvudsak anfört följande. Innehavarens märke EPOXYRON och invändarens märke EPXYLON är väldigt lika. Visuellt föreligger en mycket stor likhet mellan prefixleden EPOXY- och EPXY- då endast bokstaven O skiljer leden. Även mellan suffixleden –RON och –LON föreligger stor visuell likhet då skillnaden endast avser bokstäverna R och L. Sammantaget består EPOXYRON av åtta bokstäver, medan EPXYLON består av sju bokstäver. Begreppsmässigt föreligger en stor likhet eftersom prefixleden EPOXY- och EPXY- åsyftar det engelska ordet epoxy. Epoxy och dess motsvarande svenska ord epoxi är en generisk benämning för en hårdplast med stark vidhäftningsförmåga, stor täthet och motståndskraft mot kemikalier och används särskilt i lim, rostskyddsfärg och för inkapsling av t.ex. elektriska detaljer, jämför uttryck som EPOXIFÄRG, EPOXILIM, EPOXIPLAST, se Svensk ordbok, Esselte Studium, 1988. Således kan konstateras att prefixledet EPOXY- i innehavarens märke är en rent beskrivande term för sökta varor i klass 2 såsom ”rostskyddsmedel”, ”limfärger”, ”lim för färger”, ”hårdare för fernissor”, ”hårdare för målarfärger”, ”hårdmedel för fernissor” och ”hårdmedel för målarfärger”. I invändarens märke saknas bokstaven O i prefixledet EPXY-, vilket ger prefixledet en suggestiv karaktär, till skillnad från prefixledet EPOXY- i innehavarens märke som är direkt beskrivande. Då suffixleden –LON och –ROM endast skiljer sig åt vad gäller bokstäverna L och N, föreligger en stor begreppsmässig likhet mellan märkena EPOXYRON och EPXYLON. Det är även troligt att både innehavarens och invändarens märken uttalas med betoning på prefixledet EPOXY. Således föreligger klar märkeslikhet.

Det föreligger klar varuslagslikhet mellan varuslaget ”grundfärger” i varuförteckningen för invändarens märke och samtliga varuslag i innehavarens varuförteckning. Det föreligger varuslagslikhet mellan varuslagen ”tätningar och tättningsmedel; epoxitättningsmedel för golv; glidskyddsbeläggningar, spärrbeläggningar” i de motstående varuförteckningarna. Av produktregeln följer att vid varuslagsidentitet kan märkeslikheten sättas lägre än annars och tvärtom. I föreliggande invändningsärende föreligger varuslagsidentitet och klar varuslagslikhet, vilket betyder att märkeslikheten kan sättas lägre. Märkena EPOXYRON och EPXYLON ger samma helhetsintryck, särskilt då prefixleden EPOXY och EPXY åsyftar termen epoxy samt att suffixleden slutar med identisk ändelse –ON. Med hänsyn härtill föreligger en klar förväxlingsrisk.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anfört följande. Invändaren har redan accepterat den lilla ändringen till EPOXYLON eftersom det finns i ”Olympic Epoxylon”. Även EPIXYLON finns i form av ”Agaricus Epixylon”. Det finns över ett tusen EPIXILON. Invändarens omfattande förklaring av vad EPOXY betyder och/eller syftar på har absolut ingenting med saken att göra. Ej heller de språkliga förklaringarna om hur prefixen uppkommit/ använts. Här gäller det bara att konstatera att mer än en bokstav skiljer namnen åt samt att ljudet då namnen läses är olika. Man hör direkt skillnad på EPOXYRON och EPXYLON med sin ”kärva” start med en artikulering mellan P och X som totalt skiljer sig från ljudet som hörs då en vokal finns emellan P och X. Vidare så är registreringen EPOXYRON avsedd att gälla produkter för epoxygolvfärg, men under klass 1 finns i PRV:s lista en hel rad produkter som innehavaren inte behöver eller kommer att tillverka. Beträffande varuslagslikhet har invändaren vare sig en candyfärgsprodukt för golv eller en pärlmorfärg med de oerhört starka ljusväxlingar som EPOXYRON:s varumärke klarar av och omfattar. Om PRV skulle anse att de två varumärkena ligger för

nära varandra efter att ha tagit in synpunkter från både invändaren och innehavaren och därför har för avsikt att bifalla invändarens yrkande, så föreslår innehavaren PRV att begränsa varuförteckningen till att gälla golvfärg.

SKÄL

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

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir, i de fall varu- och/eller tjänsteslagslikhet 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. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det vid förväxlingsbedömningen skall bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse. Beaktas skall härvid att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

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

PRV gör följande bedömning.

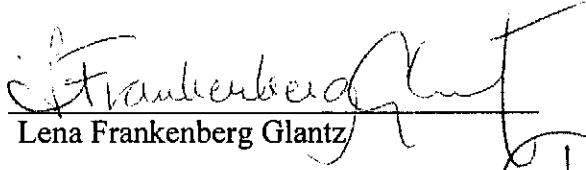
Båda registreringarna innefattar skydd för grundfärger samt olika kemikalier eller medel för reparation eller underhåll. En begränsning av innehavarens varuförteckning till att endast omfatta golvfärg förändrar inte denna bedömning. Varuslagslikhet är således för handen.

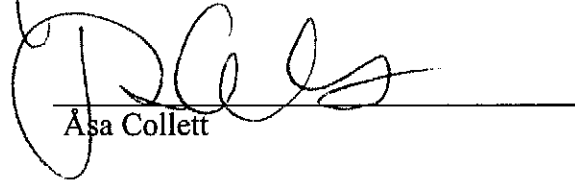
Innehavarens märke består av EPOXYRON och invändarens av EPXYLON. Då båda märkena inleds av bokstäverna EP och avslutas med ON samt har XY i märket föreligger en visuell likhet mellan innehavarens och invändarens varumärken. Därtill anspelar båda varumärkena på substansen epoxi, varför det även finns en associationsmässig likhet mellan märkena. PRV finner att märkeslikhet föreligger.

Vid en helhetsbedömning, där även har beaktats att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, finner PRV att de motstående varumärkena är förväxlingsbara.

Följaktligen utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat den 14 NOV 2008


Lena Frankenberg Glantz


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.