

Invändningsärende nr 2007/0114/0001

Registrering nr 388748

INVÄNDARE

Mag Instrument Inc.
1635 South Sacramento Avenue
91761-7769 Ontario
California
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

2009 -01- 15

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 5117
200 71 Malmö

INNEHAVARE

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket MagTag, med registreringsnummer 388748, registrerat för magneter, i klass 9.

Invändaren yrkar att registreringen ska hävas och anför som grund härför att innehavarens varumärkesregistrering är förväxlingsbar med invändarens tidigare registrerade nationella varumärke MAG, med registreringsnummer 332125, registrerat för laddningsdon, strömomvandlare för ficklampor samt anslutningsledningar (el) för ficklampor, i klass 9 och ficklampor, delar av ficklampor och tillbehör till ficklampor utgörande glödlampor, nyckelringar, fickklämmor, handledsremmar, linser, hölster för bälten, hållare för bälten, ficklampsklämmor och ficklampsstavar, i klass 11 samt invändarens tidigare registrerade gemenskapsvarumärke MAG, med registreringsnummer 18606, registrerat för tillbehör för belysningsutrustning, särskilt ficklampor, i klass 9 och belysningsutrustning, särskilt ficklampor, inkl. delar och tillbehör till ovan nämnda produkter, i klass 11.

Förutom ovan nämnda registreringar anför invändaren, som det får förstås, som grund att varumärket MAG är väl ansett samt hänvisar till det stora antal varumärkesrättigheter som denne innehar där MAG är en framträdande beståndsdel.

Till stöd för invändningen anför invändaren i huvudsak följande. Det sökta varumärket består av ordet MagTag och avser magneter i klass 9. Ordets förled består av MAG som är

den kännetecknande och gemensamma beståndsdelarna i de flesta varumärken som används av användaren i samband med dennes produkter. Som exempel nämns MAG CHARGER, MAG INSTRUMENT, MAG STAR, MAG-LITE, mini MagLite och MAGLITE RACING. Vidare används MAG enbart som kännetecken och är föremål för varumärkesskydd, t.ex. i svensk varumärkesregistrering 332125 och gemenskapsregistrering 18606. Mag är också förledet till efternamnet på Anthony Maglica, grundare av Mag instrument Inc. Och är härigenom intimt förknippas med företaget och dess profil.

Vidare anför användaren att det föreligger korsgranskning mellan klasserna 9 och 11. Vidare omfattar gemenskapsregistrering 18606 varor i klass 9, nämligen "accessories for lighting apparatus, in particular flashlights (torches)". Även om varuslagsidentitet inte föreligger mellan det sökta märket och våra kännetecken är de ifrågasättande varuslagen så närliggande att det sökta märket inte kan registreras för magneter i samma klass utan att en uppenbar risk för förväxling föreligger.

Varumärket MAG-LITE och Mini MagLite är, liksom beteckningen MAG, mycket välkända på den svenska marknaden. De ficklampor och tillbehör till ficklampor som tillverkas och säljs av oss är välkända, synnerligen väl profilerade produkter och har under de senaste decennierna varit föremål för en mycket omfattande plagiering och härmed varit föremål för ett stort antal intrångstvister. Sådan omfattande plagiering hade rimligtvis inte förekommit om användarens kännetecken inte representerat ett stort värde på marknaden. Valet av kännetecknet MagTag torde rimligtvis skett efter övervägande om likheten med våra kännetecken och möjligheten att få draghjälp av den kännedom som våra kännetecken åtnjuter. Användningen av kännetecknet MagTag skulle enligt vår uppfattning utgöra ett otillbörligt utnyttjande av den goodwill som våra kännetecken besitter.

Innehavaren bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Ursprunget till varumärket MagTag var att användaren ville ha ett namn som beskriver produkten. Produkten är en kylskåpsmagnet på vilken man kan skriva minnesanteckningar. Mag står för magnet som fungerar som en märkeslapp, Tag. Dessutom slutar båda orden på -ag och rymmet ger en fin melodi som gör att man kommer ihåg namnet. Produkten har ingen likhet med någon produkt som användaren saluför och ligger uppenbarligen långt från ficklampor.

Vidare kan inte användaren hävda ensamrätt till MAG eftersom Mag är en vanligt använd förkortning som används både för "magnetic" och för "magazine", på samma sätt som auto är en förkortning på automobil eller SWE är en förkortning på Sweden och Tech för technology. Vidare har "mag" även i sig en betydelse på svenska, både självständigt (mage, maginnehåll etc) och som förled eller i förkortning (magister, magnetism, magasin). Användaren kan omöjligt hävda ett skyddsomfång på denna förkortning utanför just ficklampor; och innehavaren ifrågasätter starkt om den svenska allmänheten ens förknippar ledet MAG med användaren såsom påstås av ombudet. Att däremot MagLite är ett välkänt varumärke för just ficklampor bestrides ej; men det saknar å andra sidan relevans för kylskåpsmagneter. Att det okända varumärket MAG skulle anses ha så god renommé att det oavsett varuslag bör tillåtas hindra andra produkter från att bära kännetecknet är ett helt ogrundat påstående. Att det i detta fall härleds från en fullständigt okänd italienskättad amerikansk privatperson kan knappast förändra den ståndpunkten. Den sortens breda skyddsomfång brukar enbart ges åt extremt välkända och högprofilerade varumärken såsom Rolls Royce.

Innehavaren bestrider även att dennes varumärke valts i syfte att få draghjälp av invändarens varumärke, dels eftersom bakgrunden till varumärket och användandet av det vanligt förekommande förledet som redovisats ovan, dels eftersom användandet av en del av ett varumärke enbart känt för ficklampor knappast kan ge någon draghjälp för kylskåpsmagneter.

Slutligen hänvisar innehavaren till en sökning på Internet via sökmotorn Google som visar att det finns ett flertal varumärken som börjar på MAG.

SKÅL

I 14 § första stycket 6 punkten 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 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.

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

I 6 § 2 stycket varumärkeslagen stadgas att förväxlingsbarhet även kan 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 leda till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. 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 märkeslikhet inte skall upprätthållas då ett märke är väl ansett. För tillämpningen av nyss nämnda lagrum krävs 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 förväxla dem. Vid fastställande

av vad som utgör ett väl ansett märke i varumärkeslagen mening är graden av kännedom om märket hos såväl allmänhet som omsättningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den objektivt avläsbara faktorn att ta i beaktande.

PRV gör följande bedömning

Beträffande märkeslikheten gör PRV följande bedömning. Innehavarens märke består av MagTag i ett sådant utförande att MAG utläses separat. Då detta dessutom är den inledande delen av märket finner PRV att viss märkeslikhet föreligger.

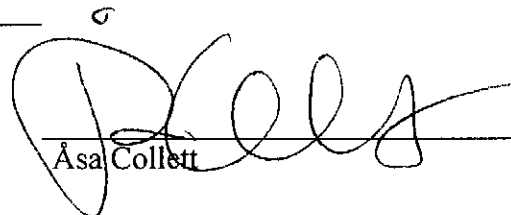
Vad sedan gäller varuslagslikheten kan PRV konstatera att innehavarens registrering avser magneter och de av invändaren motanförla registreringarna avser belysningsutrustning och tillbehör till belysningsutrustning. Då det saknas relevanta beröringspunkter mellan de aktuella varorna och de inte heller kompletterar eller ersätter varandra finner PRV att det inte föreligger varuslagslikhet.

PRV finner heller inte att invändaren inkommit med tillräckligt med material för att visa att MAG är ett väl ansett varumärke eller åtnjuter ett serieskydd, varför PRV finner att dessa grunder inte kan utgöra hinder för innehavarens varumärkesregistrering.

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

Beslutat den 15 JAN 2009


Herman Pettersson


Åsa Collett

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsträtten, 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.