

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2007/0138/0001

Registrering nr 389180

INVÄNDARE

Röhm GmbH & co. KG
Kirschenallee
DE-64293
Tyskland

OMBUD

Brann AB
Box 17192
104 62 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2009-04-09

INNEHAVARE

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket ARTPLEXI i visst utförande återgivet nedan, med registreringsnummer 389180, registrerat för bilder på transparenta akrylskivor ämnade för dekoration av väggar, i klass 20.

ARTPLEXI

Innehavarens varumärkesregistrering med registreringsnummer 389180.

Invändaren yrkar att innehavarens varumärke skall upphävas och anför som grund för detta att märket är förväxlingsbart med invändarens tidigare registrerade varumärke PLEXIGLAS, med registreringsnummer 264251, registrerat för kemikalier för industriella, vetenskapliga och fotografiska ändamål; plaster i form av lösningar, emulsioner, dispersioner, pastor och granulat; konsthartser i form av pulver och i flytande form; konsthartser (råmaterial) för formning, pressning, gjutning och sprutning; klisterämnen för industriella ändamål, i klass 1, plaster (halvfabrikat) i form av folier, plattor, block, stavar, rör och formdelar; tätningsmaterial; värmeskyddsmaterial av plast; isoleringsmaterial; plastslangar, i klass 17, byggnadsmaterial av plast i form av plattor, block, stavar, rör och profiler; byggnadsmaterial (ej av metall); konststenar; genomskinliga tak och väggar av plast; fönster av plast; fönster- och dörrskivor av plast; dörr-, trapp- och balkongbeklädnader av plast; bassängtäckskydd, täckskydd för drivbänkar, trafiktavlor och -skyltar av plast; simhallar och växthus huvudsakligen av plast, i klass 19, möbler, möbeldelar, speglar; konst- och prydnadsartiklar

av trä, kork, horn, elfenben, sköldpadd, pärlemor och/eller plast; varor av plast, nämligen möbel-, fönster- och dörrbeslag, förpackningsbehållare, askar, skrin, lådor, tavellister och -ramar, skyltar, ställ och hållare för dekorationsändamål och skyltfönster samt provdockor för kläder och frisyrier, i klass 20 samt redskap och behållare för hushåll (dock ej av ädla metaller eller överdragna därmed), bärbara plastbehållare för hushåll och kök; kammar, borstar (ej penslar), borstmakerimaterial; redskap för rengöringsändamål; porslin-, glas- och keramikvaror för hushållsändamål; konstföremål av porslin, glas och keramik, i klass 21.

Till stöd för invändningen har invändaren i huvudsak anfört följande. Trots att invändarens varuförteckning inte uttryckligen återger de varor som ingår i innehavarens varumärkesregistrering måste dessa varor likväl anses omfattas därav. Det nämnda i synnerhet med hänvisning till att invändarens registrering omfattar konst- och prydnadsartiklar av bland annat plast i klass 20, men även med hänvisning till de varor av plast som tavellister och tavelramar samt skyltar för dekorationsändamål. Även de sistnämnda varorna måste anses, om än ej identiska, mycket starkt relaterade till de dekorativa akrylskivor (plastskivor) som omfattas av rubricerad registrering i klass 20. Även somliga av de varor som registreringen för PLEXIGLAS omfattar i klass 19 måste anses ha koppling till de som omfattas av aktuell registrering. Detta gäller i synnerhet varuslagen byggnadsmaterial i form av plattor av plast samt genomskinliga tak och väggar av plast i nämnda klass.

Beträffande märkeslikheten anför invändaren att märket ARTPLEXI inbegriper suffixet PLEXI, vilket i sin tur utgör prefixet i invändarens varumärke PLEXIGLAS. Märkesdelen PLEXI- är otvivelaktigt den mest distinktiva och prominenta delen i invändarens märke PLEXIGLAS. I likhet med suffixet- GLAS i invändarens märke har prefixet ART en för svenskar i allmänhet känd betydelse då ART är det engelska ordet för "konst". Med hänvisning till de specifika varor som innehavarens varumärke är ämnat att användas för enligt varuförteckningen är ifrågavarande prefix att anse som rent deskriptivt. Följaktligen måste märkesdelen PLEXI, oavsett om den förekommer som prefix eller suffix, anses utgöra den mest distinktiva och därmed dominanta delen i såväl det tidigare märket PLEXIGLAS som det nu aktuella märket ARTPLEXI. Beträffande innehavarens argument att ART och PLEXI skiljs åt med bokstäver som skiljer sig åt något i storlek anför invändaren att detta endast understryker att PLEXI skall ses som en självständig del, varför likheten framträder tydligare. Märkena är också fonetiskt lika eftersom betoningen i innehavarens märke ligger på slutledet PLEXI. Oaktat viss visuell skillnad mellan märkena vid ett direkt påseende, gör invändaren gällande att det föreligger hög risk att konsumenterna felaktigt får uppfattningen att de varor som saluförs under respektive märke har samma kommersiella ursprung. Då märkesdelen PLEXI utgör dominanten i båda de aktuella märkena, vilka dessutom används i marknadsföring av identiska och snarlika varor, föreligger dessutom hög risk för att förväxling sker då konsumenterna inte alltid har möjlighet att jämföra varorna sida vid sida. Vidare har PLEXIGLAS använts i Sverige under sådan tid och omfattning att ifrågavarande varumärke har kommit att bli inarbetat såsom kännetecken för företrädesvis varor av just akrylplast och däri inbegripet exempelvis skivor, plattor, väggar och fönster av detta material och för varierande ändamål. Varor under varumärket PLEXIGLAS har marknadsförts i Sverige sedan 1980 och även om de skivor/plattor som inledningsvis marknadsfördes under märket i Sverige företrädesvis användes för byggnation av växthus, har varuslagen såväl som dess användningsområden utvecklats och utökats rejält med åren och idag är användningsområdena för skivor, plattor etc. av akrylplast som marknadsförs under varumärket näst intill oräkneliga.

Till stöd för att varumärket är inarbetat för andra varor än varumärket registrerats för, har invändaren inkommit med material som visar tidpunkt för första användningen samt marknadsföringsmaterial som visar användningsområden. Vidare hänvisar invändaren till försäljningsvolymerna och omsättningssiffror på den svenska marknaden samt anför att märket PLEXIGLAS finns angivet i Nordstedts lexikon samt Nationalencyklopedin såsom varumärke för ”skivor av plast” vilket ger ytterligare stöd för kännedomen om invändarens varumärke. Varumärket är inte degenererat. Att ordet tas upp i Svenska Akademiens ordlista utgör ingen grund för att varumärket skulle vara degenererat. Invändaren har varit i kontakt med ansvarig för Svenska Akademiens Ordlista. Denne uppfattar PLEXIGLAS som ett varumärke. Ett sådant förtydligande finns i den senaste upplagan. Invändaren har bifogat ett utdrag av ordet PLEXIGLAS från den senaste upplagan.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. PLEXIGLAS har en annan grafisk karaktär som är helt olik ARTPLEXI. Bland annat är PLEXIGLAS utformad med versala bokstäver, medan ARTPLEXI består av kapitäl. Vad gäller den fonetiska betoningen så är detta individuellt med olika dialekter och uttal. Därför kan betoningen hamna precis tvärtom, nämligen på ARTplexi. Suffixet PLEXI, som ingår i båda varumärkena och ursprungligen var ett varumärke upptagen i Svenska Akademiens ordlista, är ett ord för glasliknande plastmaterial i allmänhet. Suffixet PLEXI är därmed ett degenererat varumärke i likhet med t ex det ursprungliga varumärket TEJP, som numera är en allmän beskrivning för självhäftande klisterremsor som inte går att ha ensamrätt till.

SKÄL

Enligt 2 § varumärkeslagen förvärfvas 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.

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.

Det skall 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 förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

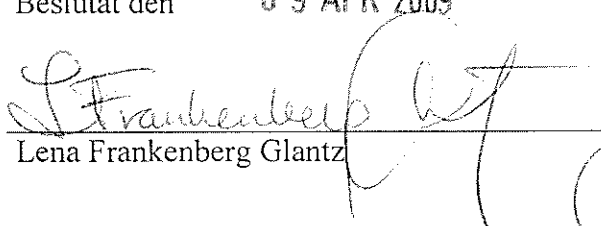
PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis finner PRV att av den utredning som förebringats i ärendet inte går att utläsa att varumärket PLEXIGLAS skulle vara inarbetat för andra varor och tjänster än de som registreringen omfattar. Vid en jämförelse mellan innehavarens och invändarens varuförteckningar finner emellertid PRV att då invändarens registrering bland annat omfattar konst- och prydnadsartiklar i plast samt därtill relaterade varor, i klass 20, och innehavarens varumärkesregistrering omfattar skydd för bilder på transparenta akrylskivor ämnade för dekoration av väggar, i klass 20, är fråga om samma eller liknande varor. Varuslagslikhet är således för handen.

Vad sedan gäller märkeslikheten gör PRV följande bedömning. Vid sökning framkommer att PLEXIGLAS är ett handelsnamn för akrylplastskivor (jfr www.ne.se, sökning 2009-04-01). Sökningen visar även att det inte finns någon betydelse av det fristående ordet PLEXI eller ordet ARTPLEXI. Det senare är ett suggestivt nybildat ord som genom det engelska ordet ART - som på svenska bland annat kan översättas till *konst* (www.ne.se, sökning 2009-04-01) - ger andra associationer än den konkreta betydelsen som invändarens varumärke PLEXIGLAS förmedlar. Vidare finner PRV att även om ordet PLEXI ingår i sin helhet i båda märkena skiljer sig märkena åt i sin helhet, såväl visuellt som fonetiskt.

PRV finner vid en helhetsbedömning, i vilken även ingår risken för att konsumenterna uppfattar ett samband mellan dessa två varumärken, att dessa inte är förväxlingsbara. Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 09 APR 2009


Lena Frankenberg Glantz


Asa 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.