

Invändningsärende nr 2007/0068/0001

Registrering nr 387129

INVÄNDARE

Vida Paper AB
Box 100
342 21 Alvesta

OMBUD

Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag
Studentgatan 4
211 38 Malmö

Exp. Patent- och registreringsverket

INNEHAVARE

Norengros AS
Fyrstikkalleen 3B
0661 Oslo
Norge

2009 -06- 08

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket scandiCOPY med registreringsnummer 387129, i figur återgivet nedan, registrerat för barytpapper; diazopapper; kemiskt papper för experiment; lackmuspapper; ljuskänsligt papper; ljusmätningsspapper; reagenspapper; salpeterpapper; fotonpapper; albuminiserat papper; självtonande papper (foto); papper för ljuskopiering, i klass 1, papper; kopieringspapper, i klass 16.



Innehavarens varumärke. Märket utförs i vitt, orange och mörkgrått.

Invändaren har yrkat att registrering 387129 ska upphävas och har som grund anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändaren gemenskapsvarumärke SCANDIA med registreringsnummer 3486396 för papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker för försäljnings- och marknadsföringsändamål, dock ej för

försäljning och marknadsföring av försäkringar; bokbindningsmaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenlar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer, i klass 16, samt med invändarens svenska varumärkesregistrering SCANDIA med registreringsnummer 346870 för papper, kartong, trycksaker, bokbinderimaterial, pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), klister och lim, kontorsförnödenheter (ej möbler), instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), i klass 16.

Invändaren har därtill anfört att invändaren haft sitt varumärke registrerat under en betydande tidsperiod, varför man ska anses besitta ett utökat skydd.

Invändaren

Till stöd för sin invändning har invändaren i huvudsak anfört följande. Varuslagslikhet föreligger mellan de bägge märkena. Det äldre varumärket omfattar papper, kartong, bokbindningsmaterial, pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), klister och lim, kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), i klass 16. Det yngre märket omfattar pappersprodukter i både klass 1 och 16. Det torde vara uppenbart att produkterna under det äldre varumärket SCANDIA respektive det yngre varumärket SCANDIC har samma distributionskanaler samt samma köpare, dvs. brukare av papper. Detta faktum bidrar i allra högsta grad till förväxling och osäkerhet bland slutavnehmarna.

I innehavarens märke utgör ordet SCANDIC dominanten. Ordet SCANDIC ger ett med ordet SCANDIA när nog identiskt visuellt intryck. Avvikelsen vad gäller respektive märkes sista bokstav saknar härvid relevans. När det gäller märkenas fonetiska intryck kan man konstatera att dessa är mycket lika. Den uttalsmässiga skillnaden mellan SCANDI-C och SCANDI-A är försumbar. Ordet Skandinavien är dels ett samlingsnamn på länderna Sverige, Norge och Danmark, ibland också Finland, dels benämning på Skandinaviska halvön. Att de bägge märkena, båda med ursprung i skandinaviska länder, ger identiska associationsmässiga intryck är uppenbart. Denna förväxlingsrisk föreligger oavsett om omsättningskretsen uppfattar innehavarens varumärke såsom SCANDIC PY eller såsom SCANDICOPY. Ordet SCANDICOPY förstärker associationen till SCANDIA med hänsyn till de varuslag som omfattas av klass 16. Det engelska ordet copy betyder som bekant kopia och dess betydelse torde vara allmänt känt i Sverige. Härmed kan ordet SCANDICOPY få två betydelser. Den första betydelsen innebär att ordet copy syftar på papper för kopiering. Denna betydelse ger således en uppenbar association till papper för kopiering vilket i sig medför en associationsmässig identitet mellan märkena. Den andra betydelsen av ordet copy, kopia, ger naturligtvis intrycket av att produkterna under SCANDICOPY är kopior av produkterna under varumärket SCANDIA. Det är med andra ord högst rimligt att anta att en konsument som har för avsikt att handla kontorsvaror eller liknande för invändaren under varumärket SCANDIA, redan genom att läsa eller höra första ledet i SCANDIC PY eller SCANDICOPY, dvs. SCANDI, skulle uppfatta det såsom en produkt med nära anknytning till eller identisk med en produkt från invändaren.

Det faktum att en person som konfronteras med båda varumärkena samtidigt skulle kunna hålla isär SCANDIA och SCANDIC PY (SCANDICOPY) är utan relevans då en annan viktig utgångspunkt för förväxlingsbedömningen är att de personer som ingår i omsättningskretsen normal inte har möjlighet att jämföra två kännetecken samtidigt. Det som

ska läggas till grund för bedömningen är istället den bleknande minnesbilden. Eftersom kravet på märkeslikhet inte ska ställas lika högt vid varulighet företar de motstående varumärkena sådan märkeslikhet att de är förväxlingsbara.

Till stöd för sitt yrkande har invändaren åberopat ett flertal svenska och gemenskapsrättsliga domar.

Innehavaren

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i allt västenligt anfört följande. Innehavarens märke är ett figurmärke som av omsättningskretsen torde utläsas som Scandicopy och inte såsom invändaren har skrivit scandic PY. Att PRV i sitt register av misstag matat in det som SCANDIC PY ska inte påverka bedömningen eftersom det som faktiskt publicerats och skyddats är figurmärket SCANDICOPY. Att såsom invändaren har gjort jämföra varumärkena SCANDIA och SCANDIC är därför helt irrelevant. Förledet SCANDI- är mycket vanligt i varumärken och firmor. Det är därför ett begrepp som inte i sig självt går att få ensamrätt till. Att det inte går att få ensamrätt till förledet SCANDI visas av att det finns så många varumärken som har SCANDI som förled och som uppenbarligen tillåts existera parallellt. Det som särskiljer alla varumärken med förledet SCANDI- från varandra är deras efterled. Varumärken med ett enkelt efterled som SCANDIA får därmed ett mycket smalt skyddsomfång. Varumärket SCANDICOPY har till skillnad från SCANDIA däremot ett efterled med en egen betydelse, ett efterled som tillsammans med förledet bildar en ny helhet. Varumärket SCANDICOPY skiljer sig på grund av sitt efterled tydligt från SCANDIA både visuellt och fonetiskt. Det ger dessutom helt andra associationer än SCANDIA.

Till stöd för sitt anförande har innehavaren åberopat ett flertal svenska domar.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen inte registreras bland annat om det är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan.

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

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska 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 ska grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska 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 ska beaktas.

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

6 § andra stycket samma lag stadgar att förväxlingsbarhet även kan åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. En otillbörlig fördel 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 ofta den enda objektivt avläsbara faktorn att ta i beaktande.

PRV gör följande bedömning

PRV vill inledningsvis framhålla att innehavarens märke är ett figurmärke med lydelsen SCANDICOPY. Att PRV i sin databas benämnt märket under en annan lydelse saknar betydelse då märket skyddas i den form som publicerats.

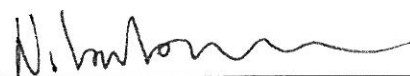
Invändaren har yrkat att varumärket SCANDIA har ett utökat skydd på den grunden att det varit registrerat under en betydande tidsperiod. Det utökade skyddet bygger på graden av kännedom om märket och det faktum att märket varit registrerat under en längre period kan således inte ensamt ligga till grund för att märket skulle erkännas ett utökat skydd. Invändaren har i övrigt inte inkommit med några andra uppgifter, exempelvis i vilken mån märket använts på marknaden, märkets marknadsandelar eller kännedomen om märket. PRV finner således att det inte är visat att varumärket SCANDIA ska anses var i åtnjutande av ett utökat skydd. De motstående märkena kommer således att bedömas såsom de är registrerade.

Innehavarens märke omfattar olika pappersvaror i klass 1 och klass 16. Dessa varor är av samma och liknande slag som de varor invändarens märke avser i klass 16. Varuslagslikhet föreligger därmed. Vad gäller märkeslikheten delar de motstående märkena de inledande sex bokstäverna SCANDI-. Invändarens märke avslutas med bokstaven A och innehavarens märke avslutas suffixet -COPY. Prefixet SCANDI- får emellertid genom sin koppling till det engelska ordet Scandinavia, på svenska Skandinavien, i sig anses besitta en svag särskiljningsförmåga. Med beaktande av de skilda slutleden föreligger det påtagliga visuella och fonetiska skillnader mellan märkena. I den mån märkena kan anses ge upphov till någon gemensam association hänför sig denna genom förledet SCANDI- till Skandinavien.

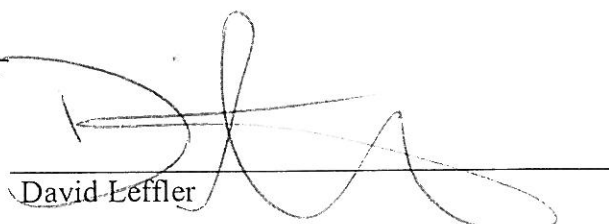
Vid angivna förhållanden finner PRV att de i ärendet motstående märkena vid en helhetsbedömning får anses skilja sig i sådan grad att det inte föreligger någon risk att de kommer att förväxlas med varandra. Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat den

08 JUN 2009



Nina Isaksson



David Leffler

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom två månader från beslutets dag.