

Invändningsärende nr 2008/0116/0001

Registrering nr 396664

**INVÄNDARE**

1. ICI Paints Deco GmbH  
Itterpark 2-4  
40724 Hilden  
Tyskland

2. Imperial Chemical Industries Limited  
26th Floor, Portland House, Bressenden Place  
SW1E 5 BG  
London  
Storbritannien

**OMBUD**

Awapatent Aktiebolag  
Box 45086  
104 30 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket  
2010-04-21

**INNEHAVARE**

Tend AB  
Kungsgatan 33  
111 56 Stockholm

**OMBUD**

Bengt Nihlmark AB  
Kungsgatan 33  
111 56 Stockholm

---

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 396664 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket MOLTOMARE med reg.nr 396664, registrerat den 11 juli 2008 för målarfärger, fernissor och lacker; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; färgämnen; betningsmedel; obearbetade naturhartser; metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer, i klass 2, blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor, i klass 3, annons- och reklamverksamhet; återförsäljning av båt- och friluftartiklar; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster, i klass 35, samt undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; förlagstjänster och tidningsutgivning, i klass 41.

Invändarna yrkar i första hand att registreringen ska upphävas i sin helhet eller, i andra hand, att registreringen ska upphävas för samtliga varor i klass 2. Som grund för invändningen anför invändarna att den aktuella registreringen är förväxlingsbar med en av invändarna ingiven gemenskapsvarumärkesansökan MOLTO, med ansökningsnummer 4800736, för vilken man sökt skydd för bindemedel; tapetklister; bårder, överlappnings- och reparationsklister för tapeter och väggbeklädnader; lim; preparat för beläggningsfläckar på ytor; tätningpreparat; preparat för tätning av ytor på uteplatser och gångar; expanderande skum; trähärtningsmedel; cement för kakel; epoxiharts baserade preparat för användning på trä, i klass 1, målarfärger, fernissor och lacker; preparat för borttagning av tapeter; ytbeläggningsmaterial (i form av färg) för väggar och innertak, i klass 2 och byggnadsmaterial (ej av metall); cementblandning; preparat för fyllning av sprickor, håligheter och andra defekter i ytor eller trä; putspreparat; putsbeläggningspreparat; beläggningar i form av vägghputs; preparat för reparation eller utjämning av vägghputsytor; PVC-infattade sekundär-/dubbelrutor samt tillhörande delar och komponenter, i klass 19 och med ett av invändarnas gemenskapsvarumärken MOLTOFILL, med registreringsnummer 3717949, vilket är registrerat för bindemedel; tapetklister; bårder, överlappnings- och reparationsklister för tapeter och väggbeklädnader; lim, preparat för beläggningsfläckar på ytor; kemiska tätningpreparat; kemikalier för tätning av ytor på uteplatser och gångar; expanderande skum; trähärtningsmedel, i klass 1, målarfärger, fernissor och lacker; preparat för borttagning av tapeter; ytbeläggningsmaterial (i form av färg) för väggar och innertak; epoxihartsbaserade preparat för användning av trä, i klass 2 och byggnadsmaterial (ej av metall); cementblandning; preparat för fyllning av sprickor, håligheter och andra defekter i ytor eller trä; cement för kakel; putspreparat; putsbeläggningspreparat; tätningremsor för dörrar och fönster; beläggningar i form av vägghputs; preparat för reparation eller utjämning av vägghputsytor; uPVC-infattade sekundär-/dubbelrutor samt tillhörande delar och komponenter, i klass 19.

Invändarna anför vidare i allt väsentligt följande. Det råder delvis ren identitet och delvis stor likhet mellan de varor som omfattas av innehavarens märke och invändarnas märken, i synnerhet i klass 2. Även tjänsteslaget "återförsäljning av båt- och friluftartiklar" i klass 35 kan sägas vara liknande eftersom dessa "båtartiklar" kan tänkas utgöras av exempelvis målarfärger och skyddsmedel för vilka invändarnas märken är avsedda att användas. Det faktum att ett av invändarnas varumärken MOLTO till fullo ingår i innehavarens märke MOLTOMARE ger märkena en uppenbar visuell likhet. Det faktum att en av invändarna även har varumärket MOLTOFILL förstärker risken för att konsumenter uppfattar det som att det är tal om en serie produkter med varumärken bestående av förledet MOLTO plus tillägg. MOLTO är ett italienskt ord som betyder "mycket". För genomsnittskonsumenten är dock betydelsen av MOLTO ej allmänt känd i Sverige. Det faktum att den genomsnittlige svenske konsumenten uppfattar MOLTO såsom ett ord utan konceptuell och språklig betydelse leder till ett bredare skyddsomfång som omfattar även MOLTOMARE. I kombination med MOLTO får ej heller MARE någon språklig betydelse utan uppfattas endast som ett tillägg. Således uppvisar båda varumärkena en avsaknad av språklig betydelse och de kvaliteter som varumärkena uppvisar är likartade. Förväxlingsrisken mellan de två varumärkena är därmed uppenbar.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i allt väsentligt följande. Vad gäller märkeslikheten har innehavarens märke MOLTOMARE såväl betydelse- som uttalsmässigt och suggestivt väsentligt andra kvaliteter än MOLTOFILL respektive MOLTO och kan inte anses leda till att marknaden förväxlar det kommersiella ursprunget av respektive företags varor. MOLTOMARE ger betraktaren en association till

hav och båtliv. Detta att jämföra med invändarnas märken, som ger en tydlig uttals- och begreppsmässigt åtskild association, vilken allmänheten lätt uppfattar och håller isär. MOLTO betyder "våldigt mycket" och ska anses generiskt och beskrivande. Detta torde leda till att särskiljningsförmågan är begränsad. Det föreligger ingen risk för förväxling mellan de motstående märkena.

## SKÄL

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

Av 6 § första stycket samma lag framgår att kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Vid en bedömning av varukänneteckens förväxlingsbarhet ska 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 sett desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att en förväxlingsbarhet ska vara för handen.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger eller inte blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga ska grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand märkenas visuella och fonetiska likhet. I fråga om märken bestående av ord ska hänsyn tas till huruvida orden har samma eller liknande begreppsmässiga innehåll. Man har även att beakta den potentielle konsumentens ofta avsaknad av reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det också måste tas hänsyn till att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke i normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid förväxlingsbedömningen mellan märken ska därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse.

Det ska även fästas avseende vid graden av 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.

PRV gör följande bedömning.

Den av invändarna motanförda gemenskapsvarumärkesansökningen med nummer 4800736, MOLTO, har, den 9 mars 2009, återkallats. Förväxlingsbedömningen görs därför enbart med utgångspunkt i den av invändarna motanförda gemenskapsvarumärkesregistreringen MOLTOFILL, med reg.nr 3717949.

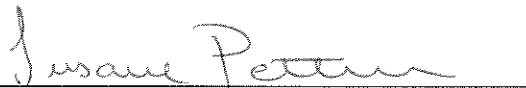
Inledningsvis kan konstateras att märkena MOLTOFILL och MOLTOMARE är registrerade för produkter som i varumärkesrättslig mening är av samma eller liknande slag i klass 2, nämligen målarfärger, fernissor, lacker och liknande preparat. Varuslagslikhet kan således fastslås.

Vad gäller märkeslikheten består båda de motstående märkena av det dominerande prefixet MOLTO-, vilket från det italienska språket kan översättas till *mycket* eller *många* (jfr. Norstedts italiensk-svenska lexikon via WordFinder Online, åtkomst 100416). Detta ord kan inte anses vara en vedertagen eller känd term för de ifrågavarande varorna i klass 2 utan besitter en relativt god särskiljningsförmåga för de varor som avses. Den omständigheten att märkena även utgörs av de från varandra skilda suffixen -FILL respektive -MARE, förtar inte den likhet som föreligger mellan märkena i deras dominerande förled. Då märkenas särskiljande domineranter är identiska och varuslagsidentitet föreligger, finner PRV vid en helhetsbedömning, i vilken ingår risken för att konsumenter uppfattar ett samband mellan dessa två märken, att de motstående märkena är förväxlingsbara.

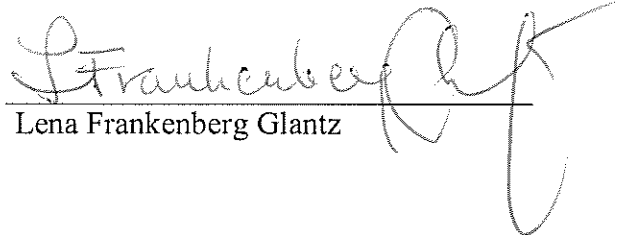
Då innehavaren inte vitsordat en delvis hävning av varumärket i klass 2, har PRV ingen laglig möjlighet att bifalla invändarens yrkande i andra hand om delvis hävning av innehavarens märke.

Följaktligen utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen ska därför upphävas i sin helhet.

Beslutat den 21 APR 2010



Susanne Pettersson



Lena Frankenberg Glantz

#### 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.