

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2009/0078/0001

Registrering nr 402477

INVÄNDARE

Dan Foam ApS
Holmelund 43
5560 Aarup
Danmark

Exp. Patent- och registreringsverket

2010 -07- 2 1

OMBUD

Intellectual Property Quarters AB
Mailbox 387
111 73 Stockholm

INNEHAVARE**OMBUD**

Bergensträhle & Lindvall Aktiebolag
Box 17704
118 93 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket TEMPERAMED VÄRMEREGLERANDE DUNTÄCKEN OCH Kuddar med registreringsnummer 402477, i figur återgivet nedan, registrerat för sängtäcken; duntäcken (dunöverkast); kuddöverdrag; överdrag för dynor; sängöverdrag; madrassöverdrag, i klass 24.



Temperamed
Värmereglerande duntäcken och kuddar®

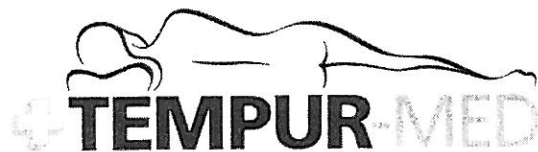
Innehavarens varumärke med registreringsnummer 402477.

Märket är utfört i ljusgrått, svart och blått.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och gör gällande att varumärket är förväxlingsbart med följande märken:

Varumärket TEMPUR med registreringsnummer 236525, registrerat för madrasser, dynor och kuddar, i klass 20.

Gemenskapsvarumärket TEMPUR-MED med registreringsnummer 7140098, i figur återgivet nedan, registrerat för kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument, konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar; suturmaterial, i klass 10, möbler, speglar, tavelramar; varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, vidjor, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum och ersättningar för alla dessa material, eller av plast, i klass 20, samt marknadsförings- och reklamtjänster; företagsledning; företagsadministration; förmedling av handels- och ekonomiska kontakter, även via Internet; förmedling av företagsekonomiskt kunnande, även franchising; grosshandels- och detaljhandelstjänster rörande kirurgiska, medicinska, dentala och veterinära apparater och instrument, konstgjorda lemmar, ögon och tänder, ortopediska artiklar, suturmateriel, möbler, speglar, tavelramar, varor av trä, kork, vass, rotting, vidjor, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum och ersättningar för dessa material, eller av plast; sales promotiontjänster och affärsagenturtjänster avseende köp och försäljning av produkter, nämligen kirurgiska, medicinska, dentala och veterinära apparater och instrument, konstgjorda lemmar, ögon och tänder, ortopediska artiklar, suturmateriel, möbler, speglar, tavelramar, varor av trä, kork, vass, rotting, vidjor, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum och ersättningar för dessa material, eller av plast; import och export av produkter; sammanförande, till nytta för andra, av olika varor (ej transport därav) nämligen kirurgiska, medicinska, dentala och veterinära apparater och instrument, konstgjorda lemmar, ögon och tänder, ortopediska artiklar, suturmateriel, möbler, speglar, tavelramar, varor av trä, kork, vass, rotting, vidjor, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum och ersättningar för dessa material, eller av plast, och därigenom möjliggöra för kunder att bekvämt se och köpa dessa varor; dessa tjänster kan upplåtas genom detaljhandelsföretag, grossisthandelsföretag, postorderföretag eller genom elektroniska hjälpmedel, såsom exempelvis via webbplatser eller via så kallade teleshopping-program; anordnande av evenemang, utställningar och mässor för reklam och/eller kommersiella ändamål; annonsförmedling och distribution av reklammaterial, i klass 35.



Det av användaren åberopade gemenskapsvarumärket med registreringsnummer 7140098.

Invändaren har dessutom, såsom det får förstås, anfört att innehavarens registrering är förväxlingsbar med det inarbetade varumärket TEMPUR.

Till stöd för invändningen anför invändaren, såsom det får förstås, följande. Beträffande invändarens gemenskapsvarumärke TEMPUR-MED kan konstateras att såväl detta som innehavarens märke inleds med TEMP och slutar med MED. Det föreligger därmed stora visuella likheter märkena emellan. Att märkena innehåller det identiska prefixet TEMP ökar risken för förväxling då ett märkes inledande del är vad som betraktas först. Vidare är TEMPERA respektive TEMPUR i de motstående märkena utfört i tjock framträdande stil som utmärker sig från resterande delar av respektive märke. Det enda som skiljer det i innehavarens märke ingående märkesordet TEMPERAMED från det i invändarens gemenskapsvarumärke ingående märkesordet TEMPUR-MED är att det förstnämnda skrivs med ERA istället för UR samt saknar ett bindestreck. Den mindre texten VÄRMEREGLERANDE DUNTÄCKEN OCH Kuddar i innehavarens märke kan heller inte anses bidra till att minska förväxlingsrisken då texten varken är särskiljande eller framträdande i märket. Att innehavarens märke innehåller ett figurmoment i form av en fjäder bidrar förvisso till att öka den visuella skillnaden mellan märkena. Denna skillnad är

dock inte tillräcklig för att förväxlingsrisk ej ska föreligga. Beträffande den fonetiska likheten mellan innehavarens märke och TEMPUR-MED är det endast ett fåtal bokstäver som skiljer de läsbara leden i de motstående märkena åt. I en konkret köpesituation förekommer sällan kännetecknen bredvid varandra. Därmed beaktar konsumenterna heller inte små detaljer som undertexter, obetydliga färgskillnader eller dylikt. Innehavarens märke skapar väsentligen samma bestående minnesbild hos konsumenten vilket talar för att förväxlingsrisk är för handen. Att de motstående märkena kan skiljas åt när de ses bredvid varandra är således inte av avgörande betydelse. Vidare föreligger konceptuell likhet mellan de motstående märkena. Ändelsen MED måste betraktas som suggestiv och associerar till medicin eller i annat fall sjukvård. Vidare innehåller de motstående figurmärkena liknande figurmoment som överensstämmer till sitt begrepps innehåll. Vad därefter gäller det av användaren återopade varumärket TEMPUR är detta mycket känt på marknaden och har därmed förvärvat ett utökat skydd. Enligt marknadsundersökning genomförd år 2007 har TEMPUR en total igenkänning på 85 % hos respondenterna. I kraft av den starka marknadspositionen hos varumärket TEMPUR associeras TEMPERA automatiskt till TEMPUR. Beträffande varuslagslikheten har det av användaren återopade varumärket TEMPUR blivit så känt att det besitter ett utökat skydd som omfattar varor i form av bl.a. madrasser, tryckavlastande madrasser och kuddar, resår madrasser, sängar, sjukhussängar, duntäcken, kuddöverdrag, överdrag för dynor, sängöverdrag, sängtäcken, nackkuddar, sittdynor, svankkuddar och kildynor. De varor för vilka innehavarens märke är registrerat ingår som en del i varorna i form av möbler som omfattas av de av användaren återopade varumärkena. I vart fall föreligger ett samband mellan de varor de motstående märkena avser. Helhetsbedömningen måste dessutom ske med hänsyn till att användaren är innehavare av flera varumärkesregistreringar som uppvisar stora likheter med varandra. Till stöd för sitt anförande har användaren givit in material i form av utdrag från den egna hemsidan, en marknadsundersökning utförd i april 2007 av Brand Tracking Sverige, en marknadsundersökning utförd i december 2009 samt utdrag från innehavarens hemsida.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Beträffande märkeslikheten avseende innehavarens märke och det av användaren återopade gemenskapsvarumärket TEMPUR-MED inleds de motstående märkena förvisso med TEMP och avslutas med MED. Varken TEMP eller MED utgör dock någon särskild separat eller markerad del av märkena. Snarare har märkesdelarna TEMPERA och TEMPUR markerats i respektive märke. Denna markering är särskilt tydlig i det av användaren återopade gemenskapsvarumärket där orddelen TEMPUR har avskiljts från märkets resterande orddel MED genom ett bindestreck. Dessutom innehåller innehavarens märke texten VÄRMEREGLERANDE DUNTÄCKEN OCH Kuddar. Det vitsordas att den aktuella frasen kan anses beskrivande för vissa av de varor som omfattas av registreringen. Frasen ska dock inte bortses ifrån vid bedömningen av vilket helhetsintryck märket ger eftersom den ändå utgör en del av det registrerade märket. Vidare föreligger betydande skillnader mellan figurinlagen i respektive märke. Det av användaren återopade gemenskapsvarumärket innehåller en kudde, en på sida liggande människokropp samt ett så kallat medicinskt kors. Innehavarens märke innehåller en avbildning av en fjäder inuti en skuggad ram. Fonetiskt innehåller den i innehavarens märke framträdande delen TEMPERAMED fyra stavelser medan orddelen TEMPUR-MED i det av användaren återopade gemenskapsvarumärket har tre stavelser. Vidare ligger betoningen i uttalet av TEMPERAMED på suffixet –MED, i likhet med exempelvis temperatur och temperament. Vid uttal av TEMPUR-MED torde betoningen istället ligga på PUR. Det vitsordas att orddelen MED kan associeras till medicin eller sjukvård. Särskilt gäller detta i ett fall som användarens gemenskapsvarumärke där MED genom ett bindestreck har separerats från

orddelen TEMPUR. Märket innehåller dessutom en korsfigur som generellt används som medicinsk symbol. Kombinationen av dessa delar ger intrycket av att beskriva ett sortiment av TEMPUR-produkter avsedda för medicinsk användning eller sjukvårdsområdet. Att orddelen MED i innehavarens märke uppfattas som suggestiv för medicin är däremot inte lika klart, oavsett att orddelen framträder i en avvikande färg. Främst gäller detta på grund av uppbyggnaden hos ordet TEMPERAMED, där en naturlig uppdelning av ordet inte kan göras (jfr exempelvis ordet temperament). Orddelen TEMPERA i innehavarens märke uppfattas istället som anspelande på något som är tempererat eller möjligtvis på ordet temperatur. Att de motstående märkenas figurinnehåll skulle överensstämja till sitt begreppsinnehåll bestrids. Beträffande det av invändaren åberopade varumärket TEMPUR består den enda visuella likheten med innehavarens märke i att de båda märkena innehåller ordkombinationen TEMP. Detta räcker emellertid inte för att någon större visuell likhet ska anses föreligga. Det av invändaren åberopade märket är ett rent ordmärke medan invändarens märke är ett figurmärke. Även den dominerande orddelen i innehavarens märke, TEMPERAMED, betraktad ensam, skiljer sig väsentligt från TEMPUR. Fonetiskt föreligger stora skillnader mellan orddelen TEMPERAMED i innehavarens märke och invändarens märke TEMPUR, exempelvis vad gäller antal stavelser och betoning. Orddelen PUR i de av invändaren åberopade märkena utgör vidare en förkortning av polyuretan, en polymer med olika materialegenskaper, och är därför beskrivande. TEMPERA i innehavarens märke kommer i första hand att uppfattas som anspelande på något som är tempererat. Vid en samlad bedömning föreligger betydande skillnader mellan innehavarens märke och de av invändaren åberopade märkena. Dessa skillnader framträder vid visuella, fonetiska och konceptuella jämförelser. Beträffande varuslagslikheten omfattar innehavarens registrering skydd för diverse sängkläder i klass 24. Det av invändaren åberopade gemenskapsvarumärket TEMPUR-MED omfattar inte några varor i klass 24. De varor och tjänster i klasserna 10, 20 och 35 som TEMPUR-MED avser ligger långt ifrån de mycket preciserade varor som innehavarens registrering avser. Något inarbetningsskydd som skulle sträcka sig utanför det skydd som följer av registreringen av invändarens varumärke TEMPUR styrks inte av det av invändaren ingivna materialet. I vart fall har inte visats att märket skulle vara inarbetat för sådana varor som omfattas av innehavarens registrering. Vid en helhetsbedömning innebär detta att innehavarens märke inte är tillräckligt likt invändarens märken för att någon förväxlingsbarhet ska kunna vara för handen, trots att varuslagslikhet föreligger beträffande vissa av de aktuella varorna. Slutligen har innehavaren år 2007 registrerat TEMPERAMED som firmanamn. Denna registrering ligger i tid före invändarens ursprungliga ansökan avseende gemenskapsvarumärket TEMPUR-MED. Någon faktisk förväxling mellan de motstående kännetecknen har aldrig skett.

SKÄL

Enligt 2 § varumärkeslagen anses ett kännetecken vara 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.

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.

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

Enligt huvudregeln i 6 § första stycket varumärkeslagen ska kännetecken 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/tjänster som märkena avser. Vid denna bedömning används den så kallade 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 förväxlingsbarhet ska vara för handen.

Vid bedömningen av om varu- och tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, särskilt varornas eller tjänsternas art, deras avsedda ändamål, deras användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra.

Förväxlingsbarhet enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen 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.

Ett varumärke är att anse som väl ansett om det i en väsentlig del av landet är känt inom en betydande andel av den krets som märket vänder sig till. Vid bedömningen av detta ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket.

PRV gör följande bedömning

Inledningsvis framhåller PRV att fråga om bättre rätt inte kan prövas i administrativ ordning utan endast vid allmän domstol, jfr 44 § varumärkeslagen. Vad innehavaren anfört om sin firma med tidigare registreringsdatum än det av invändaren åberopade gemenskapsvarumärket TEMPUR-MED lämnas därför utan avseende.

I ärendet har invändaren anfört att dennes märken åtnjuter skydd som väl ansedda märken, samt att kännetecknet TEMPUR ska anses inarbetat. Det material i form av internetutdrag som ingivits är emellertid varken tillräckligt för att tillerkänna invändarens märken det utökade skydd som väl ansedda märken besitter, eller för att kännetecknet TEMPUR ska anses inarbetat. Inte heller kan den undersökning som Brand Tracking Sverige utfört i april 2007 läggas till grund för ett sådant tillerkännande, särskilt med hänsyn till att redan den första frågan i undersökningen är ägnad att leda tanken till kännetecken för sängar och madrasser. Beträffande den undersökning som utfördes i december 2009 framgår inte av materialet hur respondenterna valts ut samt dessas geografiska spridning. Vidare visar undersökningen inte hur kännetecknen i fråga presenterats för respondenterna varför inte heller denna undersökning styrker invändarens anförande om att dennes märken ska betraktas som väl ansedda eller att kännetecknet TEMPUR ska anses inarbetat. Förväxlingsbedömningen företas således utifrån det skyddsomfång som följer av de av invändaren åberopade registreringarna.

Vad gäller det invändaren anfört om ett eventuellt serieskydd gör PRV följande bedömning. Det kan inte uteslutas att en enskild märkesdel i sig kan ha en så stark särskiljningsförmåga att den, i förening med andra märkeselement, av denna anledning kopplas samman med ett visst kommersiellt ursprung när den används i ett kännetecken. En förutsättning härför är dock normalt att omsättningskretsen känner till användningen av märkesserien och därvid förknippar den gemensamma beståndsdel, i förening med märkesuppbyggnaden i övrigt, med ett visst kommersiellt ursprung. Invändaren har inte visat att omsättningskretsen uppfattar de gemensamma beståndsdelarna i de åberopade kännetecknen som härrörande från ett visst kommersiellt ursprung. Vad invändaren anfört i denna del lämnas därför utan avseende.

Beträffande varuslagslikheten är bl.a. de kuddöverdrag och överdrag för dynor som omfattas av innehavarens registrering i varumärkesrättslig mening att betrakta som närliggande de kuddar och dynor som invändarens registrering TEMPUR omfattar. Varutyperna används uteslutande tillsammans, är tillverkade av samma eller liknande material och förekommer ofta tillsammans i butik. Det av invändaren åberopade gemenskapsvarumärket med lydelsen TEMPUR-MED är registrerat för bland annat möbler, i vilket ingår sängar. De varor för vilka innehavarens märke är registrerat används i huvudsak tillsammans med sängar, eller i vart fall madrasser. Det föreligger dock stora skillnader mellan varuslagen i fråga. Varorna tillverkas inte av samma material eller på liknande sätt och förekommer inte nödvändigtvis i samma distributionskanaler. Vidare föreligger stora prisskillnader mellan varorna och det är inte antagligt att producenter av sängar även regelmässigt producerar sängkläder och liknande. Slutkonsumenten saknar därmed anledning att tro att varorna härrör från samma kommersiella ursprung. Varuslagslikhet i varumärkesrättslig mening föreligger därmed inte mellan de varor som omfattas av innehavarens registrering och de som omfattas av invändarens gemenskapsvarumärke TEMPUR-MED.

Den dominerande och särskiljande delen TEMPERAMED i innehavarens märke uppvisar vissa visuella och fonetiska likheter med det av invändaren åberopade varumärket TEMPUR genom att de motstående märkena båda inleds med förledet TEMP. Märkena skiljer sig dock markant åt genom att innehavarens märke är betydligt längre, innehåller fler stavelser och uttalas med annan betoning än det av invändaren åberopade varumärket TEMPUR. Det är sannolikt att de motstående märkena associeras till ordet temperatur eller tempererat, men de likheter de motstående märkena uppvisar är ej tillräckliga för att märkeslikhet ska anses föreligga.

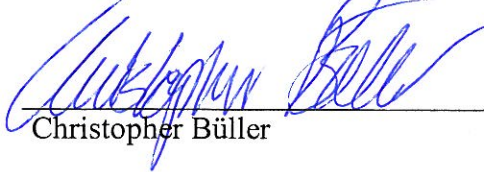
Den dominerande och särskiljande delen TEMPERAMED i innehavarens märke uppvisar visuella likheter med det av invändaren åberopade gemenskapsvarumärket TEMPUR-MED. Märkenas förled TEMP är identiska, liksom märkenas slutled MED. Att invändarens gemenskapsvarumärke innehåller ett bindestreck förtar inte de visuella likheterna märkena emellan. Det av invändaren åberopade märket uttalas med tre stavelser med betoning på stavelsen PUR. Det är oklart hur innehavarens märke kommer att uttalas, men det kan inte uteslutas att lydelsen kommer att uttalas på ett sätt som liknar uttalet av invändarens märke. Med hänsyn härtill uppvisar de motstående märkena åtminstone vissa fonetiska likheter. Märkenas gemensamma förled skapar hos betraktaren associationer till temperatur eller tempererad, medan märkenas gemensamma efterled MED skapar associationer till medicin. De associationer märkena ger upphov till måste därmed anses identiska. Det är inte sannolikt att omsättningskretsen uppfattar märkesdelen PUR i det av invändaren åberopade märket som en kortform för polyuretan och därigenom främst associerar märket till denna polymer. PRV finner därmed att märkeslikhet föreligger mellan innehavarens märke och det av

invändaren åberopade gemenskapsvarumärket TEMPUR-MED. Att de motstående märkena är utförda i figur, eller att innehavarens registrering innehåller lydelsen VÄRMEREGLERANDE DUNTÄCKEN OCH Kuddar, förtar inte likheten märkena emellan.

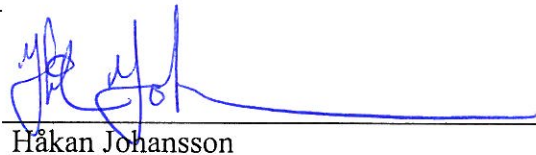
Vid en helhetsbedömning finner PRV att innehavarens registrering inte är förväxlingsbar med de av invändaren åberopade märkena. Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat den

21 JUL 2010



Christopher Büller



Håkan Johansson

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 (2) månader från beslutsdagen.