

Invändningsärende nr 2007/0138/0001

Registrering nr 389180

INVÄNDARE

Röhm GmbH & Co. KG
Kirchenallee
DE-64293 Darmstadt
Tyskland

OMBUD

Brann AB
Box 17192
104 62 Stockholm

INNEHAVARE

Exp. Patent- och registreringsverket

2010-08-20

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 ska 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; tätningmaterial; 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 frisyrer, 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.

Invändaren har även anfört att märket är förväxlingsbart med dennes tidigare registrerade varumärke PLEXI med registreringsnummer 87164, registrerat för bland annat stativ och hållare för dekorationsändamål av glas, konstglas och säkerhetsglas i klass 20 samt glas, konstglas, säkerhetsglas och organiskt glas samt därav framställda varor, 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. Med hänvisning till de specifika varor som innehavarens varumärke är ämnat att användas för enligt varuförteckningen, är ifrågakvarande 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 understryker detta endast att PLEXI ska 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 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 ifrågakvarande 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. Varumärket torde därigenom åtnjuta ett utökat skyddsomfång.

Varor under varumärket PLEXIGLAS har marknadsförts i Sverige sedan 1980 och även om de skivor/plattor som inledningsvis marknadsfördes under märket i Sverige främst 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 åtnjuter ett utökat skydd och 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 Norstedts 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 utformat med versala bokstäver, medan ARTPLEXI består av kapitåler. Vad gäller den fonetiska betoningen så är detta individuellt med olika dialektala uttal. Därför kan betoningen hamna precis tvärtom, nämligen på ARTplexi. Suffixet PLEXI, som ingår i båda varumärkena och ursprungligen var ett varumärke upptaget 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 klistreremсор 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 ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor märkena avser. Avgörande vid besvarandet 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.

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

Invändaren har anfört att märket är förväxlingsbart med dennes tidigare registrerade varumärke PLEXI med registreringsnummer 87164. Detta varumärke har emellertid avförts från varumärkesregistret den 24 maj 2010 och kan inte längre utgöra hinder för innehavarens registrering.

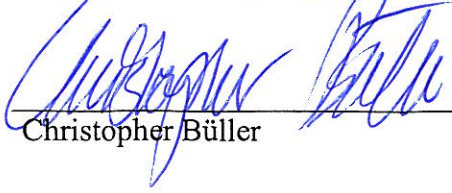
Vidare kan konstateras att den utredning som förebringats i ärendet inte styrker att varumärket PLEXIGLAS är inarbetat, väl ansett eller på annat sätt kan tillerkännas ett utökat skyddsomfång. PRV har därför endast att pröva om de motstående registreringarna är förväxlingsbara såsom de registrerats.

Invändarens registrering omfattar bland annat konst- och prydnadsartiklar i plast samt därtill relaterade varor, i klass 20, vilka innefattar bilder på sådana transparenta akrylskivor ämnade för dekoration av väggar som innehavarens registrering omfattar. Fråga är således om samma eller liknande varor. Varuslagslikhet är därmed för handen.

Vad sedan gäller märkeslikheten gör PRV följande bedömning. PLEXIGLAS är ett *handelsnamn för akrylplastskivor, ordet används ofta synonymt med akrylplast* (Nationalencyklopedin, www.ne.se, sökning 2010-08-18). Sökningen visar även att det inte finns någon förklarad betydelse av det fristående ordet PLEXI eller ordet ARTPLEXI. Det senare synes vara ett suggestivt nybildat ord som inkluderar det engelska ordet ART, vilket på svenska närmast kan översättas till *konst* (Norstedts stora engelska ordbok via WordFinder, sökning 2010-08-18). Märket ARTPLEXI ger därför andra associationer i jämförelse med invändarens märke PLEXIGLAS. Även om orddelen PLEXI ingår 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 ska därför avslås.

Beslutat den 20 AUG 2010



Christopher Büller



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 (2) månader från beslutsdagen.