

Invändningsärende nr 2009/0162/0001

Registrering nr 405145

INVÄNDARE

Altenloh, Brinck & Co GmbH & Co. KG
Kölner Strasse 71-77
DE-58256 Ennepetal
Tyskland

OMBUD

BRANN AB
Box 17192
104 62 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2010 -10- 04

INNEHAVARE

ITW Construction Products AB
Box 124
123 22 Farsta

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket SPANEX, med registreringsnummer 405145, registrerat för skruvar av metall, i klass 6.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och gör gällande att varumärket är förväxlingsbart med det av invändaren tidigare registrerade varumärket SPAX, med registreringsnummer 225953, registrerat för självskärande metallskruvar, i klass 6.

Till stöd härför anför invändaren i huvudsak följande. De motstående märkena delar den inledande delen SPA- och den avslutande distinkta bokstaven -X. Dessutom är märkena ungefär lika långa. Den enda skillnaden märkena emellan är att innehavarens märke även inkluderar delen -NE- mellan det gemensamma prefixet och den gemensamma avslutande bokstaven. Följaktligen får en hög grad av märkeslikhet anses föreligga. Innehavarens registrering omfattar varorna "skruvar av metall" i klass 6. Invändarens registrering är registrerad för "självskärande metallskruvar" i klass 6. Varuslagsidentitet kan följaktligen konstateras. Då såväl varuslagsidentitet som en hög grad av visuell och fonetisk märkeslikhet föreligger bör de motstående märkena, vid en sammantagen bedömning, anses förväxlingsbara.

Innehavaren av varumärket har inte bemött invändningen.

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.

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. Avgörande 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 på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena ska beaktas. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det också måste beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

PRV gör följande bedömning

Inledningsvis kan konstateras att såväl innehavarens som invändarens registrering omfattar skruvar i klass 6. Därmed råder varuslagsidentitet.

Vad sedan gäller likheten märkena emellan gör PRV följande bedömning. Innehavarens märke består av lydelsen SPANEX, medan invändarens märke består av lydelsen SPAX. Med hänsyn till att såväl invändarens som innehavarens märke inleds med bokstavskombinationen SPA och avslutas med bokstaven X uppvisar märkena vissa visuella och fonetiska likheter. Innehavarens registrering SPANEX består dock av sex bokstäver och två stavelser, medan invändarens registrering SPAX endast utgörs av fyra bokstäver och en stavelse. Med hänsyn härtill uppvisar de motstående märkena betydande visuella och fonetiska olikheter. Vid en sammantagen bedömning finner PRV därför att märkena skiljer sig åt i tillräcklig utsträckning för att förväxlingsrisk inte ska bedömas föreligga.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat den

04 OCT 2010

Lena Frankenberg Glantz

Christopher Büller

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.