

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2009/0086/0001

Registrering nr 402529

INVÄNDARE

VKR Holding A/S
Breeltevej 18
2970 Hørsholm
Danmark

OMBUD

Albihns.Zacco AB
Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

Trädgårdsteknik Scandinavia Aktiebolag
Varalöv
262 96 Ängelholm

OMBUD

Patentbyrån Y Wallengren Aktiebolag
Box 116
331 21 Värnamo

Exp. Patent- och registreringsverket

2010 -10- 28

BESLUT

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

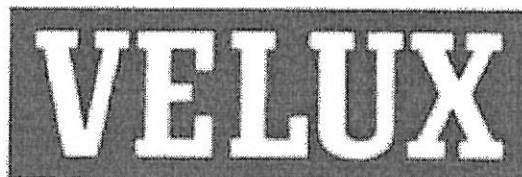
ÄRENDET

Invändningen avser varumärket DELUX C155 med registreringsnummer 402529, registrerat för uterum och vinterträdgårdar, helt eller till övervägande del av metall; fasadbeklädnader av metall; väggbeklädnader av metall; paneler av metall; dörrar, vikedörrar och skjutdörrar helt eller till övervägande del av metall; fönster och fönsterramar helt eller till övervägande del av metall, i klass 6, samt uterum och vinterträdgårdar, ej av metall; fasadbeklädnader ej av metall; väggbeklädnader ej av metall; paneler ej av metall; dörrar, vikedörrar och skjutdörrar ej av metall; fönster och fönsterramar ej av metall, i klass 19.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och gör gällande att denna är förväxlingsbar med följande av invändaren tidigare registrerade varumärken:

Varumärket VELUX med registreringsnummer 188557, registrerat för tak och överljusfönster samt beslag därtill av metall, i klass 6, samt tak och överljusfönster (ej metallstruktur), i klass 19.

Varumärket VELUX, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 220311, registrerat för tak och överljusfönster (ej metallstruktur), i klass 19.



Det av användaren motanförla varumärket med registreringsnummer 220311.
Märket är utförlt i färgerna rött och vitt.

Gemenskapsvarumärket VELUX med registreringsnummer 955609, registrerat för oärla metaller och deras legeringar; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oärla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer; byggnadsmaterial av metall, behållare, tankar, rör och ledningar, markiser, rullgardiner, fönsterluckor, rullfönsterluckor, lådor för rullgardiner och fönsterluckor, hanteringsanordningar för markiser, rullgardiner, fönsterluckor och rullfönsterluckor, delar och tillbehör (ej ingående i andra klasser) för samtliga nämnda varor, samtliga nämnda varor av metall eller tillverkade under användning av metall, i klass 6, maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (ej för fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner; generatorer för elproduktion, motorer; ej för fordon; pumpar för värmeinstallationer, i klass 7, vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, signalering, livräddning och undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat; elektriska apparater och instrument, apparater och instrument för mätning och kontroll (övervakning), datorer, registrerade datorprogram, ackumulatorer och kablar, elektriska och elektroniska hanteringsinstrument och -apparater, nämligen sådana instrument och apparater med fjärrkontroll, för reglering och kontroll av inre och yttre avskärmningar, sensorer, nämligen för temperatur, vind och sol för aktivering av nämnda instrument och apparater, kontrollpaneler för elektronisk övervakning och hantering av nämnda apparater och instrument, installationer för utnyttjande av solenergi för alstring av elektricitet, delar och tillbehör (ej ingående i andra klasser) för samtliga nämnda varor, i klass 9, samt apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål; solfångare [uppvärmning]; installationer för utnyttjande av solenergi, inkluderande för uppvärmnings- och kyländamål, expansionstankar, pannor, brännare, gasgeneratorer, ackumulatorer, gas- och vattenledningar, installationsrör, värmeinstallationer, kylinstallationer, varmvatteninstallationer, i klass 11.

Gemenskapsvarumärket VELUX, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 651356, registrerat för oädla metaller och legeringar därav, inkluderande obearbetade och delvis bearbetade oädla metaller och legeringar därav, byggnadsmaterial av metall, ankare, städ, klockor, valsade och gjutna byggnadsmaterial, flyttbara byggnader av metall, material av metall för järnvägsspår, inkluderande rälsskenor och annat material av metall för järnvägsspår, metallkablar och -trådar (ej elektriska), kedjor (ej drivkedjor för fordon), små smidesvaror av järn och metall, metallrör, kassaskåp och -skrin, stålkulor, hästskor, bultar, spikar och skruvar, andra varor av metall, inkluderande av oädla metaller, tillverkade varor (ej ingående i andra klasser), malmer; dörrar och fönster, inkluderande takfönster, källarfönster, gallerfönster, vridbara fönster; tak, glastak, takkupor, takterrasser, takmaterial, takelement, intäckningsramar, monteringsfärdiga byggnadsdelar, inkluderande monteringsfärdiga byggnadsdelar för tillverkning av tak i form av fönster, dörrar, portar, intäckningsramar, fönsterramar, fönstersektioner och takramar; takpannor, takrännor, fönsterbrädor, fastgörnings-, lås-, öppnings- och låsanordningar och -mekanismer samt beslag till fönster och dörrar, icke-elektriska lås, byggnadsbeslag, ventilations- och rökventiler, täckmaterial för fönster, inkluderande täckkåpor och -profiler, fönstertillbehör, persienner, rullgardiner, fönsterluckor, rullfönsterluckor, jalousier, rulljalousier, kassetter till rullgardiner och markiser, manöveranordningar för persienner, rullgardiner, fönsterluckor, rullfönsterluckor och jalousier, paneler och väggbeklädnadsmaterial, motvikter och hjul till skjutfönster, delar och tillbehör (ej ingående i andra klasser) till alla nämnda varor; alla nämnda varor av metall eller tillverkade genom användning av metall, i klass 6, samt byggnadsmaterial (ej av metall), sten och konststen, cement, kalk, murbruk, gips och grus, rör av stengods eller cement, styva rör för byggnadsändamål (ej av metall), asfalt, beck, tjära och bitumen, flyttbara byggnader (ej av metall), monument (ej av metall), skorstenar; byggnadsmaterial, inkluderande monteringsfärdiga byggnadsdelar, fönster, inkluderande takfönster, fönster av syntet-/konstmaterial, ramar, fönsterramar och -sektioner, inkluderande fönsterramar av syntet-/konstmaterial; dörrar, takkupor, takterrasser, tak, glastak, överbyggnader av glas, takmaterial, -konstruktioner och -element, takpannor, takrännor, fönsterrutor, inkluderande fönsterrutor till tak, spegelglas, luftnings- och rökventiler för byggnadsändamål, täckramar, täckmaterial för fönster, inkluderande kåpor och profiler; glas, inkluderande isoleringsglas och fönsterglas, paneler med flerskiktsglas, inkluderande tvåskiktsglas, impregnerad filt, paneler och väggbeklädnader av trä, träliknande material eller av syntet-/konstmaterial; jalousier, rulljalousier, fönsterluckor, rullfönsterluckor; delar och tillbehör (ej ingående i andra klasser) till nämnda varor, alla nämnda varor ej av metall, i klass 19.

The logo consists of the word "VELUX" in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid black rectangular background.

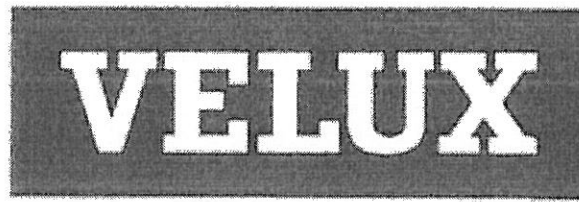
Det av användaren motanförla gemenskapsvarumärket med registreringsnummer 651356.
Märket är utförl i färgerna rött och vitt.

Gemenskapsvarumärket VELUX med registreringsnummer 651869, registrerat för oädla metaller och deras legeringar, inkluderande obearbetade eller delvis bearbetade oädla metaller och deras legeringar, byggnadsmaterial av metall, ankare, städ, klockor, valsade och gjutna byggnadsmaterial, flyttbara byggnationer av metall, material av metall för järnvägsspår, inkluderande räls och andra metallmaterial för järnvägsspår, icke-elektriska kablar och trådar av oädla metaller, kedjor (ej drivkedjor för fordon), små smidesvaror av järn och metall, metallrör och ledningar, kassaskåp och -skrin, stålkulor, hästskor, bultar,

spik och skruvar, andra varor av metall, inkluderande varor av oädla metaller och ej ingående i andra klasser, malmer; dörrar och fönster, inkluderande takfönster, källarfönster, vridbara fönster, gallerförsedda fönster, svängfönster; tak, glastak, vindskupefönster, takterrasser, takmaterial, takelement, ramar för stänkbleck, byggnadsdelar, färdiga för montering, inkluderande taktillverkningsdelat i form av fönster, dörrar, grindar, ramar för stänkbleck, fönsterkarmar, fönstersektioner och ramar till tak; plattor, takrännor, fönsterbrädor, fäst-, lås-, öppnings- och stängningsdon och -beslag för fönster och dörrar, icke-elektriska lås, metallvaror för byggnation, ventilations- och rökventiler, skyddsmaterial för fönster, inkluderande fodral och profiler, fönsterbeslag, persiennor, rullgardiner, fönsterluckor, rulljalousier, jalousier, lådor för rullgardiner och markiser, styranordningar för persiennor, rullgardiner, fönsterluckor och rulljalousier, paneler och väggbeklädnadsmaterial, utbalanseringsvikter och rullar för skjutfönster och horisontellt glidande fönster, delar och tillbehör (ej ingående i andra klasser) för samtliga nämnda varor; samtliga nämnda varor av metall eller tillverkade genom användning av metall, i klass 6, vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmåleri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat; lagrade datorprogram, elektriska och elektroniska styrinstrument och -apparater, inkluderande instrument och apparater med fjärrkontroll, för öppning och stängning av fönster; sensorer, inkluderande regn-, fukt-, temperatur-, vind- och solsensorer för aktivering av nämnda styrinstrument och -apparater, kontrollpaneler för elektronisk övervakning och styrning av nämnda apparater och instrument, pneumatiska, hydrauliska, elektriska och elektroniska anordningar och mekanismer för reglering, styrning och kontroll av inomhus- och utomhusavskärmningar för fönster, inkluderande persiennor, rullgardiner, jalousier och fönsterluckor, samtliga för fönster, ventilations- och rökventiler, delar och komponenter (ej ingående i andra klasser) för nämnda varor, i klass 9, trycksaker, broschyrer, nyhetsbrev, fotografier, pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), klister och lim för pappersvaror, kontorsmaterial (ej möbler), instruktions- och undervisningsmaterial /ej apparater), arkitekturritningar, arkitektmodeller, i klass 16, byggnadsmaterial (ej av metall), natur- och konststen, cement, kalk, murbruk, gips och grus; rör av stengods eller cement; styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; monument (ej av metall), skorstenar; byggnadsmaterial, inkluderande byggnadsdelar, färdiga för montering, fönster, inkluderande takfönster, fönster av syntetiskt material/plast, ramar, fönsterkarmar och -sektioner, inkluderande fönsterkarmar av syntetiskt material/plast; dörrar, vindskupefönster, takterrasser, tak, glastak, överstrukturer av glas, takmaterial, -konstruktioner och -element; plattor, takrännor, fönsterrutor, inkluderande fönsterrutor för tak, planglas, ventilations- och rökventiler för byggnadsändamål, ramar för stänkbleck, skyddsmaterial för fönster, inkluderande fodral och profiler; glas, inkluderande isolerings- och fönsterglas, flerskiktsglaspaneler, inkluderande dubbelskiktsglaspaneler, impregnerad filt, paneler och väggbeklädnader av trä, träliknande material och av syntetiska material/plast; jalousier, rulljalousier, fönsterluckor; fönsterluckor av trä eller syntetiska material, färdigmonterbara delar för tillverkning av tak av trä, glastak och av tak av syntetiska material/plast, färdigmonterbara delar för tillverkning av övertäckningar, paneler och takkonstruktioner av trä och av syntetiska material/plast, byggnadsmaterial, i huvudsak av keramiska material, för tillverkning av väggar, golv, inner- och yttertak samt fasader, betongplattor, betongtrösklar, betongbalkar, färdigmonterbara delar för tillverkning av betonginnertak, yttertak och våningsskiljetak, betongdörrar, -portar, -plattor, -block, -rör och

-ledning, -stolpar, -pålar, -inkapslingar, -kornischer, -tegel, -monteringar, färdigmonterbara delar för tillverkning av betongväggar och -paneler, -stöd, -barbalkar, -avloppsledningar, -trappor, -ventiler, förbundna balkar av betong, fönsterstänger av betong, betongfönster, fönsterbrädor av betong, färdigmonterbara delar för tillverkning av betongfundament, -kolonner och -kryssbalkar; komponenter, delar och tillbehör (ej ingående i andra klasser), alla nämnda varor ej av metall, i klass 19, möbler, speglar, tavelramar, inkluderande tavelramar, varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlmor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast; skyltställ, visningsmontrar, vitriner, anslagstavlor, persienner, inkluderande persienner för utom- och inomhusanvändning samt tillhörande delar och tillbehör (ej ingående i andra klasser), jalousier, inkluderande jalousier av trä eller icke-textila material; stänger, skenor, omtag, ringar och krokar, samtliga för gardiner; fönsterbeslag (ej av metall), delar och tillbehör (ej ingående i andra klasser) till samtliga nämnda varor, i klass 20, rep, linor, tåg, snören, nät, tält, markiser, presenningar, segel och säckar (ej ingående i andra klasser); stoppnings-, madrasserings- och vadderingsmaterial (ej av gummi eller plast); obearbetat fibröst textilmaterial; markiser, inkluderande rullmarkiser av syntetiska material eller av textilmaterial, snören till persienner, delar och tillbehör (ej ingående i andra klasser) för samtliga nämnda varor, i klass 22, färdigtillverkade gardiner, markiser och fönsterskärmar av textilmaterial eller av syntetiska material för takfönster, i klass 24, uppförande/anläggande av byggnationer, reparation, underhåll och installationstjänster; takarbets-, glasnings-, beklädnads- och isoleringstjänster, installation, montering, underhåll och reparation av fönster och dörrar, elektriskt och elektroniskt styrda instrument och apparater, pneumatiska, hydrauliska, elektriska och elektroniska anordningar och mekanismer för reglering, styrning och kontroll av avskärmningar för fönster, sensorer, kontrollpaneler, färdigmonterbara byggnadsdelar, rulljalousier, persienner, markiser, fönsterluckor, fönsterbleck, ventilations- och rökventiler, skorstenar, fäst-, lås-, öppnings- och stängningsanordningar för fönster, montering och utbyte av tätningar för byggnadsdelar och för byggnadsändamål, i klass 37, utbildning/undervisning, anordnande av handledning/instruktion, underhållning, sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet, arkitektur, i klass 41, samt arkitekturverksamhet, i klass 42.

Gemenskapsvarumärket VELUX, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 5260229, registrerat för byggnadsmaterial (ej av metall), inklusive färdiga monterbara byggnadsdelar, fönster, inklusive takfönster och takfönster, fönster av syntetiskt material/plast, fönstersektioner, takterrasser, takbalkonger, överbyggnader av glas, rörformade takfönster, skydd och konstruktioner för att hindra vatteninträngning (flashing), fönsterfoder, jalousier, rulljalousier, luckor, rulljalousier, utomhuspersienner; delar och tillbehör till nämnda varor (ej ingående i andra klasser), ingen av nämnda varor är tillverkad av metall, i klass 19, persienner (för inomhusbruk) och delar och tillbehör (ej ingående i andra klasser) till dem; rullgardiner, inklusive rulljalousier av trä, syntetiska material och icke-textila material, i klass 20, färdigtillverkade gardiner, markiser och persienner av textilmaterial eller av syntetiska material för takfönster och takfönster, i klass 24, samt installation, underhåll och reparation i samband med fönster, i klass 37.



Det av invändaren motanförda gemenskapsvarumärket med registreringsnummer 5260229. Märket är utfört i färgerna rött och vitt.

Vidare anför invändaren att innehavarens registrering är förväxlingsbar med det av invändaren inarbetade kännetecknet VELUX.

Till stöd för sitt yrkande anför invändaren i huvudsak följande. De varor innehavarens registrering omfattar i klass 6 och 19 är i princip identiska med de varor som omfattas av invändarens tidigare registreringar. Vidare föreligger mycket stor likhet, både visuell och fonetisk, mellan de motstående märkena. Det i innehavarens märke ingående märkesordet DELUX skiljer sig från värdeomdömet *de luxe* eller *deluxe*. Ihopskrivet och utan bokstaven -E på slutet får ordet en helt annan karaktär. Den distinktiva delen i de motstående kännetecknen är således VELUX respektive DELUX. Det enda som skiljer varumärkena åt i denna del är initialbokstaven V- respektive D-, vilket inte är tillräckligt för att undvika att innehavarens registrering förväxlas med invändarens välkända varumärken. Inte heller tillägget C155 kan hjälpa till att skilja varumärkena åt. Detta tillägg kommer av konsumenterna snarast uppfattas som en typbeteckning utan eller med mycket begränsad särskiljningsförmåga. Det faktum att tillägget C155 uppfattas på detta vis bidrar ytterligare till att ordet DELUX inte uppfattas som ett värdeomdöme, utan som den särpräglade delen i innehavarens registrering. Vid en helhetsbedömning och med beaktande av den bleknande minnesbilden står det således helt klart att det råder förväxlingsrisk mellan de motstående kännetecknen. Därtill kommer att invändaren har använt varumärket VELUX under lång tid och investerat mycket på att framgångsrikt marknadsföra sina produkter under varumärket. Under 2008 hade invändaren bland annat en marknadsföringskostnad i Europa på ca 368 miljoner danska kronor. Under detta år hade invändaren dessutom en omsättning i Europa på drygt 9 miljarder danska kronor. Vid en marknadsundersökning genomförd via Internet mellan den 22 april och den 30 maj 2009 framkom att hela 42 % av befolkningen i södra Sverige, Skåne och Blekinge, kände till VELUX som ett varumärke för bland annat fönster. I sammanhanget kan det vara värt att nämna att de södra delarna av Sverige är de mest befolkade. Med anledning av den höga distinktiviteten hos varumärket VELUX, inarbetningen samt den, i vissa delar av landet, höga kännedomsgraden föreligger en klar risk att innehavarens registrering skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för varumärket VELUX särskiljningsförmåga och/eller anseende. Det vore dessutom obilligt om sökanden, genom tillägg av en enkel typbeteckning, skulle kunna kringgå detta. Till styrkande av att invändarens kännetecken är inarbetat och väl ansett har bifogats material i form av ett utdrag från en marknadsundersökning.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Vid en helhetsbedömning skiljer sig de motstående kännetecknen i sådan utsträckning att dessa inte är förväxlingsbara. Innehavaren vitsordar att det råder varuslagslikhet. Invändarens påstående om att märkesdelen DELUX är den distinktiva delen i innehavarens registrering är emellertid felaktig. Vidare är det en grundläggande princip att märken ska bedömas i sin helhet. Märkesordet DELUX är uppenbarligen ett s.k. värdeomdöme, med betydelsen *lyxig, luxuös*. Ordet saknar därför särskiljningsförmåga och

är av sådan karaktär att det inte kan förbehållas någon med ensamrätt. Således utgör inte DELUX den distinktiva delen av innehavarens registrering. DELUX eller DELUXE är dessutom ett mycket vanligt förekommande ord i marknadsföring av olika varor och tjänster, ofta använt som ett tillägg för att framhäva att varan eller tjänsten är något utöver det vanliga. Ordet DELUX har därmed ett klart betydelseinnehåll för den genomsnittlige konsumenten och skapar därmed en given association. Märkesordet VELUX saknar ett betydelseinnehåll och den genomsnittlige konsumenten är därmed fullt kapabel att notera en tydlig skillnad mellan DELUX och VELUX. Därtill kommer att innehavarens varumärke även innehåller tillägget C155. Detta tillägg beskriver inte någon egenskap hos de aktuella varorna. Tillägget är inte heller en känd benämning för dessa varor. Märkesdelen C155 har därmed särskiljningsförmåga och utgör den dominerande och distinktiva beståndsdelen i innehavarens registrering. De motstående kännetecknens helhetsintryck skiljer sig därmed i tillräcklig utsträckning för att inte vara förväxlingsbara. Innehavaren bestrider dessutom invändarens påstående om att invändarens kännetecken VELUX är inarbetat och välkänt. Den åberopade marknadsundersökningen ger inget stöd för detta påstående, utan visar snarare på det omvända förhållandet. För övrigt är det svårt att följa invändarens resonemang om att de södra delarna är de mest befolkade. Stockholm och Göteborg torde snarare ingå i regionerna benämnda "east" och "west".

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.

Av 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen framgår 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.

Av 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen framgår 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. 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.

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

Inledningsvis kan konstateras att användaren inte har inkommit med uppgifter eller material i övrigt som styrker att VELUX är väl ansett eller på annat sätt bör tillerkännas ett skyddsomfång utöver det som följer av de åberopade registreringarna. Användarens uppgifter om användning och marknadsföringskostnader i Europa tyder visserligen på att kännetecknet VELUX har använts i stor utsträckning. Dessa uppgifter visar dock inte den svenska omsättningskretsens kännedom om VELUX, särskilt då användaren inte har angivit i vilken omfattning marknadsföringen och användningen har skett i Sverige. Inte heller den ingivna marknadsundersökningen kan läggas till grund för en sådan bedömning. Utan hjälp kunde endast 6 % av de tillfrågade ange att VELUX var namnet på en tillverkare av eller ett varumärke för takfönster. När de tillfrågade fick frågan om hur många som har hört talas om en tillverkare av takfönster med namnet VELUX steg denna siffra endast till 14 %. Att 42 % av de tillfrågade i den region som i undersökningen benämns "South", spontant eller utifrån en lista över namn på tillverkare av takfönster, uppgav att de hört talas om VELUX kan möjligtvis tyda på att användaren har en lokalt inarbetad rättighet för takfönster, men styrker inte att kännetecknet VELUX är väl ansett eller på annat sätt bör tillerkännas ett skyddsomfång utöver det som följer av de åberopade registreringarna.

Vad gäller likheten mellan de i ärendet aktuella varorna kan konstateras att både innehavarens märke och användarens registreringar omfattar byggnadsmaterial, däri inbegripet fönster och därmed relaterade varor. Således råder varuslagslikhet mellan de motstående kännetecknen.

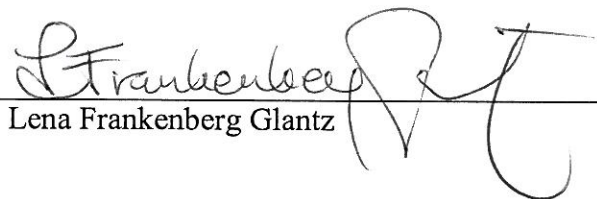
Beträffande likheten mellan de motstående registreringarna gör PRV följande bedömning. Innehavarens registrering består av lydelsen DELUX C155, medan användarens märken innehåller eller består av märkesordet VELUX. Märkesordet VELUX får anses ha god särskiljningsförmåga i förhållande till de i ärendet aktuella varorna och tjänsterna. Mot bakgrund av att de i märkena ingående orden VELUX och DELUX endast skiljer sig åt vad gäller en bokstav uppvisar märkena visserligen vissa visuella och fonetiska likheter. Medan märkesordet VELUX saknar en känd språklig betydelse uppfattas DELUX emellertid endast som en felstavning av det beskaftenhetsangivande engelska ordet *deluxe*, vilket på svenska översätts till *luxuös* (Webster's Third New International Dictionary, Unabridged, <http://unabridged.merriam-webster.com>, åtkomst 2010-10-25). Begreppsmässigt uppvisar

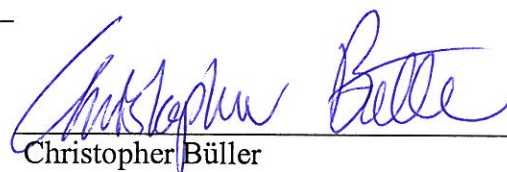
märkesorden VELUX och DELUX därmed betydande olikheter. Därtill kommer att innehavarens registrering innehåller teckenkombinationen C155. Denna teckenkombination saknar en känd språklig eller en på annat sätt beskrivande betydelse och utgör således den särskiljande och framträdande delen i innehavarens registrering, medan märkesordet DELUX träder i bakgrunden. Dessa olikheter medför att de motstående märkenas helhetsintryck skiljer sig i sådan utsträckning att märkeslikhet inte bedöms föreligga.

Vid en helhetsbedömning finner PRV därför att de motstående registreringarna inte är förväxlingsbara. Vid en sådan bedömning saknas skäl för PRV att pröva om VELUX är ett lokalt inarbetat kännetecken för takfönster.

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

Beslutat den **28 OKT 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.