

Invändningsärende nr 2010/0165/0001

Registrering nr 413090

INVÄNDARE

Grupo Flexi De León S.A.P.I. de C.V.
Boulevard Francisco Villa
201 Sur Colonia Oriental
37510 Guanajuato
Mexiko

Exp. Patent- och registreringsverket

~~2013-01-23~~

OMBUD

Advokatbyrån Gulliksson AB
Box 4171
203 13 Malmö

Exp. Patent- och registreringsverket

2013-01-25

INNEHAVARE

OMBUD

Patentbyrån Wallengren AB
Box 116
331 21 Värnamo

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 413090 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket FLEXISYSTEM med registreringsnummer 413090, registrerat för kläder, i klass 25.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med följande varukännetecken:

Gemenskapsvarumärket FLEXI med registreringsnummer 3277704, i figur återgivet nedan, registrerat för väskor; portmonnäer och plånböcker; bälten, i klass 18.



Gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 3277704, utfört i färgen rött.

Gemenskapsvarumärket FLEXI COMFORTSTYLE med registreringsnummer 7174832, i figur återgivet nedan, registrerat för fotbeklädnader, ej ortopediska skor, i klass 25.



Gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 7174832, utfört i färgerna rött och gråblått.

Gemenskapsvarumärket FLEXI med registreringsnummer 8952848, i figur återgivet nedan, registrerat för handväskor; väskor; ryggsäckar; portmonnäer och plånböcker; läder och läderimitationer, och varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser, ej hundkoppel, i klass 18, samt för skodon (ej ortopediska), stövlar, idrottsstövlar (ingående i denna klass); kläder, bälten och huvudbonader, i klass 25.



Gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 8952848, utfört i färgerna rött och gråblått.

Till stöd härför anför invändaren i huvudsak följande. Innehavarens registrering avser kläder, i klass 25. Invändarens varumärken omfattar bland annat clothing, i klass 25, och varuslagslikhet föreligger således. Varuslagslikhet föreligger även mellan varor i klass 18 och 25, då man enligt svensk varumärkespraxis korsgranskar mellan dessa klasser. Ett varumärke som ingår i sin helhet i ett annat varumärke anses normalt, enligt praxis, vara förväxlingsbart. Vidare anses identitet mellan två märkens begynnelseord vara viktigare än identitet i slutet av ord. Invändarens varumärke FLEXI ingår i sin helhet i det sökta varumärket FLEXISYSTEM. Ordet SYSTEM får anses ha en låg grad av särskiljningsförmåga. Denna del av märket får anses vara av underordnad betydelse vid förväxlingsbedömningen, då tyngdpunkten ska läggas på den del av märket som har särskiljningsförmåga och dominans, i detta fall FLEXI. Orddelen FLEXI får anses ha en självständig kännetecknande ställning i innehavarens märke. Efterledet SYSTEM har inte någon sådan grad av särskiljningsförmåga att märkets helhetsintryck skiljer från invändarens märken, vare sig visuellt, fonetiskt eller begreppsmässigt. Det föreligger varuslagslikhet såväl som märkeslikhet och märkena är således förväxlingsbara.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Frågan om förväxling ska bedömas utifrån de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga. Ju högre särskiljningsförmåga, desto större är skyddsomfånget och vice versa. Ordet FLEXI saknar särskiljningsförmåga för varor i klass 18 och 25. I vart fall har varumärket FLEXI, i visst utförande, mycket ringa särskiljningsförmåga. Skyddet för invändarens återopade registreringar kan inte omfatta ordet FLEXI på annat sätt än i det särskilda figurativa utförande som det har i märket. Innehavarens märke FLEXISYSTEM skiljer sig utseendemässigt, uttalsmässigt och innehållsmässigt. Märket är inte förväxlingsbart med invändarens varumärken. FLEXI är därtill ett mycket vanligt förekommande inslag i varumärken. Detta talar för en mycket begränsad

särskiljningsförmåga och därmed ett högst begränsat skyddsomfång. I frågan om varuslagslikhet ska, som det får förstås, framhållas att de varor som invändarens märke är registrerade för i klass 18 inte är liknande de varor som innehavarens märke avser i klass 25. Enligt EU-domstolen är varuslaget väskor inte av liknande slag som skor, därmed kan väskor m.m. inte vara av liknande slag som kläder. Sammanfattningsvis föreligger inte någon förväxlingsrisk.

SKÄL

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumärkeslagen, ett gemenskapsvarumärke.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Om varu- eller tjänsteslagslikhet är för handen ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden. (EU-domstolens dom i mål C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

Vid bedömningen av om varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mål C-39/97 (Canon), punkt 23).

PRV gör följande bedömning

Inledningsvis kan konstateras att det föreligger identitet mellan de varor i form av kläder som innehavarens märke avser i klass 25 och de varor som invändarens varumärke 8952848 är registrerat för, i samma klass.

Invändarens märke, med registreringsnummer 3277704, avser bland annat väskor, i klass 18. Mellan dessa varor och varorna kläder, i klass 25, som innehavarens registrering omfattar, föreligger varuslagslikhet (jfr Patentbesvärsträttens dom i mål 08-262, J BOX).

Invändarens märke, med registreringsnummer 7174832, avser fotbeklädnader, ej ortopediska skor, i klass 25. Mellan dessa varor och varorna kläder, i klass 25, som innehavarens registrering omfattar föreligger varuslagslikhet (jfr Patentbesvärsträttens dom i mål 02-077, Forever Sport).

Invändarens märken består av lydelsen FLEXI, i figurativt utförande, samt av FLEXI COMFORTSTYLE, i figurativt utförande. Innehavarens märke består av lydelsen FLEXISYSTEM.

De motstående märkena uppvisar såväl visuella som fonetiska likheter, då märkena inleds av den gemensamma beståndsdel FLEXI. Märkena skiljer sig åt främst genom den avslutande märkesdelen -SYSTEM i innehavarens märke.

Invändarens märken består av lydelsen FLEXI, i figurativt utförande. Märkesordet FLEXI intar en framträdande plats, placerad i mitten av en röd ruta i det ena märket samt utfört i blågrått ovanför en röd linje i de andra två märkena. Märkeselementet COMFORTSTYLE översätts närmast till *bekväm* eller *komfortabel stil* och är därmed beskrivande för de varor märket avser, fotbeklådnader, ej ortopediska skor, i klass 25. FLEXI är inte ett uttryck som normalt används för att beskriva de aktuella varorna och inte heller vedertaget eller känt som prefix vare sig för det engelska ordet *flexible* eller för svenskans *flexibel*, varför lydelsen utgör märkets särskiljande del.

Innehavarens märke inleds av märkesordet FLEXI- och avslutas av ordelementet -SYSTEM. SYSTEM har betydelsen *helhet sammansatt av flera delar* (Nationalencyklopedin, www.ne.se, 2013-01-11). Det är inte troligt att omsättningskretsen för de aktuella varorna, d.v.s. konsumenter i allmänhet, kommer att uppfatta efterledet -SYSTEM i någon annan betydelse än som ett tillägg till FLEXI. Sammansättningen medför inte att den kännetecknande ställningen hos FLEXI försvagas eller distanserar det yngre märket, jämför EU-domstolens dom i mål C-120/04 (THOMSON LIFE).

Med hänsyn till att märkesdelen FLEXI är så pass visuellt framträdande i de motstående märkena får det anses föreligga en hög grad av märkeslikhet. Den omständigheten att invändarens märken har ett figurativt utförande och att innehavarens märke innefattar ord delen -SYSTEM förtar inte denna märkeslikhet.

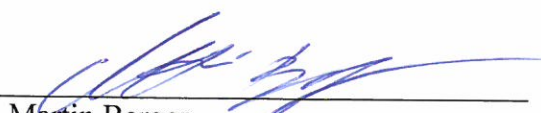
Märkesordet FLEXI saknar språklig betydelse och får anses vara särskiljande i förhållande till varorna. Märket får därmed anses ha en särskiljningsförmåga av normalgraden.

I förevarande fall riktar sig de varor där varuslagslikhet är för handen till konsumenter i allmänhet, vilka kan förväntas vara normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och medvetna.


Som ovan nämnts finns en likhet mellan de motstående märkena genom det gemensamma märkeselementet FLEXI. Med hänsyn till att märkesordet intar en självständigt kännetecknande ställning i invändarens märke finner PRV, vid en helhetsbedömning, att de motstående kännetecknen är förväxlingsbara, i vart fall på så sätt att allmänheten kan tro att de varor som märkena avser kommer från företag med ekonomiska band. Angående betydelsen av ett ord med kännetecknande ställning, se EU-domstolens avgörande i mål C-120/04 (Medion AG), punkt 37.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska innehavarens registrering upphävas med avseende på samtliga varor det avser.

Beslutat den 25 JAN 2013



Martin Berger



Carina Widd

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 beslutets dag.