

## AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2013/0058/0001  
Er referens: I1697SE00

Registrering nr 510332

### INVÄNDARE

BYGGmax AB  
Box 6063  
17106 Solna

### OMBUD

Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag  
Studentgatan 6  
211 38 Malmö

Exp. Patent- och registreringsverket

2014 -06- 19

### INNEHAVARE

Lebe Fastighets AB  
Box 2063  
135 02 Tyresö

### OMBUD

Advokatfirman Nova Aktiebolag  
Box 55996  
102 16 Stockholm

---

### BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

### ÄRENDET

Invändningen avser varumärket BYGGLYX med registreringsnummer 51033, registrerat för följande varor:

- Klass 2: Målarfärger, fernissor och lacker.
- Klass 6: Byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall.
- Klass 19: Byggnadsmaterial (ej av metall); styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; monument, ej av metall.
- Klass 37: Uppförande/anläggande av byggnationer; reparationer/underhåll; installationstjänster.

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



Gemenskapsvarumärkesregistrering nr. 4834875.  
Märket är utfört i svart, gult och rött.

- Klass 2: Målarfärger, lacker.
- Klass 6: Byggnadsmaterial av metall (stål, spik, metalltråd, skruv, krokar).
- Klass 8: Handdrivna verktyg och handredskap icke omfattande saxar och knivar.
- Klass 11: Apparaturer för belysning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål.
- Klass 19: Byggnadsmaterial (ej av metall) dock inte taktegel, icke av metall, för hangartak.
- Klass 20: Varor av trä innefattande, blomlådor, brevlådor, dekorativa plattor för innerväggar, förvaringsskåp, lådor, plattor, reglar, trallar, trappor, trädgårdsmöbler, ventiler och störrar för växter, plantor eller träd.



Gemenskapsvarumärkesregistrering nr. 8884744  
Märket är utfört i svart, gult och rött.

- Klass 35: Detaljhandelstjänster med byggnadsmaterial.



Svensk varumärkesregistrering nr. 347902  
Märket är utfört i svart, rött och gult.

- Klass 2: Målarfärger, lacker.
- Klass 6: Byggnadsmaterial av metall (stål, spik, metalltråd, skruv, krokar).
- Klass 8: Handdrivna verktyg och handredskap icke omfattande saxar och knivar.
- Klass 11: Apparaturer för belysning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål.
- Klass 19: Byggnadsmaterial (ej av metall) dock inte taktegel, icke av metall, för hangartak.
- Klass 20: Varor av trä och rotting.

**BYGGmax AB**  
Firma nr. 556645-6215.

Verksamhet: Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva detaljhandel med byggnadsmaterial, förvaltning av fastigheter och aktier samt annan därmed förenlig verksamhet.

Som ytterligare grund för att innehavarens märke ska upphävas anför invändaren att varumärket BYGGMAX är väl ansett och att användningen av innehavarens märke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. Byggmax har sedan etableringen 1993 öppnat fler än 80 butiker i Sverige, Norge och Finland. Både invändarens varumärke BYGGMAX och innehavarens märke BYGGLYX består av sju bokstäver och börjar på BYGG och slutar på X. Märkena har därigenom en stor visuell och fonetisk likhet. Det föreligger även begreppsmässiga likheter genom att båda märkena innefattar ordet BYGG samt ett efterföljande värdeomdöme. Det föreligger varuslagsidentitet och varuslagslikhet avseende klasserna 2, 6 och 19. Innehavarens tjänster i klass 37 är komplementära till invändarens varor i klasserna 2, 6, 11, 19 och 20. Innehavarens tjänster i klass 37 vänder sig till samma omsättningskrets, både konsumenter och näringsidkare, som de varor som invändarens märken avser i klasserna 2, 6, 19 och 20. De ovan anförda iakttagelserna om känneteckens- och varuslagslikhet gäller även förhållandet mellan innehavarens märke och invändarens firma. Varumärket BYGGMAX är väl ansett i Sverige. I en undersökning från år 2008 uppgav 39 % av de tillfrågade männen och 31 % av de tillfrågade kvinnorna att de planerade att handla på BYGGMAX. I samma undersökning uppgav 61 % av männen och 49 % av kvinnorna att BYGGMAX passade bäst in på beskrivningen "lägst pris". Invändarens omsättning ökar för varje år. Användandet av BYGGLYX kan leda till att omsättningskretsen tror att det föreligger en koppling mellan märkena.

Till stöd för sin invändning har invändaren givit in material i form av ett pressmeddelande från invändaren, en marknadsundersökning, invändarens finansiella nyckeltal för åren 2006-2012, invändarens årsredovisning för år 2012, samt ett utdrag från Infotorg avseende invändaren.

Innehavaren bestrider invändningen och anför i huvudsak följande. Innehavaren är verksamt inom fastighetsbranschen och köper, säljer och renoverar fastigheter. Ord som BYGG och MAX har ett stort frihållningsbehov, särskilt i byggbranschen. Det helt annorlunda ordet LYX är tillräckligt avvikande från ordet MAX för att utesluta förväxlingsbarhet. Invändarens och innehavarens målgrupper, försäljningskanaler och marknadsföring är helt olika. Invändarens målgrupp vet att invändaren inte säljer "lyxvaror" och BYGGLYX kan därför inte vara ett varumärke som invändaren har kopplingar till.

## 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, bland annat ett gemenskapsvarumärke.

Av 2 kap. 9 § andra punkten varumärkeslagen framgår att de hinder som avses i 2 kap. 8 § första stycket 1-3 ska gälla på motsvarande sätt i fråga om en registrerad firma som används i näringsverksamhet.

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

Utgångspunkten vid bedömningen är att den berörda produktkategoriens genomsnittskonsument är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Det ska dock även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhetsgrad kan variera beroende på den aktuella varu- eller tjänstekategorin (se 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).

En hög grad av särskiljningsförmåga hos det äldre märket, ursprunglig eller förvärvat, ökar risken för förväxling. Hänsyn ska bland annat tas till den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU-domstolens domar i mål C-251/95, "Sabel", punkt 24 samt C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer", punkterna 22 och 23).

Av 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skäl原因 anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Vid bedömningen av om ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning det använts, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts, samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket (se EU- domstolens dom i mål C-375/97, "Chevy", punkt 27).

*PRV gör följande bedömning*

Invändaren har gjort gällande att dennes varumärke är väl ansett och välkänt och att det därmed förvärvat ett utökat skyddsomfång. Vidare har anförts att användningen av innehavarens varumärke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för det äldre varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Till stöd för sina påståenden har invändaren bland annat åberopat material i form av en marknadsundersökning, samt finansiella uppgifter avseende invändaren. Av nämnda marknadsundersökning framgår att respondenterna hämtats från tidningen Vi i Villas villapanel. Denna panel måste anses i allt väsentligt utgöras av villaägare. Omsättningskretsen för de varor som invändarens märke avser är dock hela allmänheten, det vill säga inte endast villaägare. Det framgår inte heller hur fördelningen mellan åldersgrupper och kön är bland respondenterna. Följaktligen kan inte undersökningens respondenter anses utgöra ett representativt urval omsättningskretsen. Vidare är de i undersökningen ställda frågorna inte ägnade att klargöra respondenternas kännedom om märket BYGGMAX. Inte heller den ingivna årsredovisningen och de presenterade finansiella nyckeltalen visar omsättningskretsens kännedom om märket BYGGMAX i förhållande till de varor för vilka märket är registrerat. Innehavarens märke kan därmed inte upphävas på den grunden att användningen av märket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för det äldre märkets särskiljningsförmåga eller anseende. Det invändaren har anført ger inte heller stöd för att märket BYGGMAX skulle ha förvärvat förstärkt känneteckenskraft såvitt avser de varor någon av de varor för vilka invändarens märke är registrerat. Frågan om förväxling ska följaktligen bedömas med utgångspunkt i det skydd som genom märkets ursprungliga känneteckenskraft följer av registreringen.

Invändaren har åberopat flera kännetecken innehållandes märkesordet BYGGMAX till stöd för sin invändning. Av processekonomiska skäl kommer prövningen inledningsvis begränsas till att avse det av invändarens varumärken som ligger närmast innehavarens registrering, nämligen registrering nr. 347902.

Varorna *målarfärger, fernissor och lacker* som innehavarens märke avser i klass 2 innefattas i varorna målarfärger, lacker, som invändarens märke avser i samma klass, även om de exakta formuleringarna till viss del skiljer sig. Varorna är identiska.

Varan *byggnadsmaterial av metall*, som innehavarens märke avser i klass 6 innefattar bland annat varorna byggnadsmaterial av metall (stål, spik, metalltråd, skruv, krok), som invändarens märke avser i samma klass. Eftersom PRV inte kan dissekera den bredare kategorin av innehavarens varor bedöms dessa vara identiska med invändarens varor.

Innehavarens märke avser vidare varan *flyttbara byggnader (byggnationer) av metall*, i klass 6. Invändarens märke avser bland annat varan byggnadsmaterial av metall (stål, spik, metalltråd, skruv, krok), i samma klass. De motstående varorna är av liknande art eftersom invändarens vara i hög grad kan bestå av stål och de övriga varor som innehavarens märke avser. Flyttbara byggnader kan vidare säljas i ej färdigmonterade moduler, vilket förstärker artligheten ytterligare. Invändarens varor är kompletterande i förhållande till innehavarens vara, i de fall när tillbyggnads- eller reparationsarbeten utförs på invändarens vara. De

motstående varorna uppvisar vidare likheter beträffande omsättningskrets, kommersiellt ursprung och distributionskanaler. Sammantaget föreligger likhet de motstående varorna emellan.

Varorna *byggnadsmaterial (ej av metall)*, som innehavarens märke avser, i klass 19, innefattar varorna byggnadsmaterial (ej av metall), dock inte taktegel, icke av metall, för hangartak, som invändarens märke avser, i samma klass. Eftersom PRV inte kan dissekera den bredare kategorin av innehavarens varor bedöms dessa vara identiska med invändarens varor.

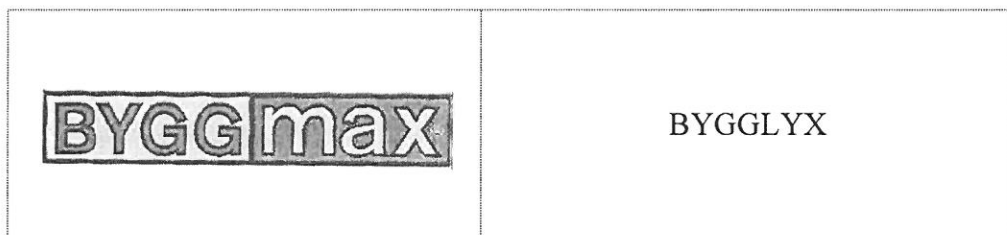
Innehavarens märke avser vidare *varorna styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; monument, ej av metall*, i klass 19. Invändarens märke avser bland annat varorna byggnadsmaterial (ej av metall), dock inte taktegel, icke av metall, för hangartak, i samma klass. De motstående varorna måste anses ha en stark koppling i fråga om art, syfte, omsättningskrets och kommersiellt ursprung, och även i betydande utsträckning komplettera och konkurrera med varandra. PRV finner därmed att det föreligger en hög grad av likhet de motstående varorna emellan.

Innehavarens märke avser slutligen tjänsterna *uppförande/anläggande av byggnationer; reparationer/underhåll; installationstjänster*, i klass 37. Invändarens märke avser bland annat byggnadsmaterial av metall (stål, spik, metalltråd, skruv, krokar), i klass 6, och byggnadsmaterial (ej av metall) dock inte taktegel, icke av metall, för hangartak, i klass 19. De motstående varorna och tjänsterna uppvisar likheter avseende syfte, omsättningskrets och distributionskanaler, och kompletterar vidare varandra. Sammantaget föreligger varu- och tjänsteslagslikhet.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märke:

Innehavarens märke:



Bedömningen av märkenas förväxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter, ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjänster som avses. I förevarande fall riktar sig de varor och tjänster där identitet eller likhet har konstaterats till konsumenter i allmänhet, men även till professionella aktörer som grossister, näringsidkare och företagskunder.

Både invändarens och innehavarens märke innehåller den tydligt urskiljbara orddelen BYGG. Denna orddel har en deskriptiv karaktär i förhållande till de varor som är föremål för förväxlingsbedömningen. Omsättningskretsen kan därför förväntas fästa litet avseende vid denna orddel i märkena, både ur ett visuellt och fonetiskt perspektiv. Märkenas slutled MAX respektive LYX skiljer sig tydligt från varandra både visuellt och fonetiskt. PRV finner

sammantaget att det endast föreligger en låg grad av visuell och fonetisk likhet mellan märkena.

Det avslutande ordledet, MAX, i användarens märke, för i första hand tankarna till kvantitet, medan det avslutande ordledet, LYX, i innehavarens märke, i första hand för tankarna till kvalitet. Innehavarens märke är, i motsats till användarens, uppbyggt enligt normala grammatiska regler och har karaktär av ett normalt ord. Ordet MAX i användarens märke kan vidare uppfattas som mansnamnet Max. Sammantaget är märkena inte begreppsmässigt lika.

Sammanfattningsvis uppvisar märkena en låg grad av visuell och fonetisk likhet, och är inte begreppsmässigt lika.

Invändarens märke består av orddelarna BYGG och MAX. Orddelen BYGG anger arten av de varor som användarens märke avser. Orddelen MAX anspelar tydligt på positiva egenskaper hos varorna. Även om innehavarens märke inte är uppbyggt enligt normala grammatiska regler, och därför inte framstår som ett vanligt ord, finner PRV sammantaget att användarens märke har en ursprunglig särskiljningsförmåga som är lägre än normalgraden.

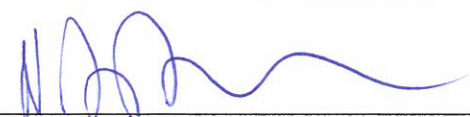
Innehavarens märke BYGGLYX har genom sin språkliga form karaktär av ett vanligt ord, där orddelarna BYGG och LYX anger arten av, respektive positiva egenskaper hos, de varor och tjänster det avser. Innehavarens märke har därför en låg grad av ursprunglig särskiljningsförmåga.

Vid en helhetsbedömning av samtliga ovan anförda omständigheter finner PRV, med särskilt beaktande av den begränsade graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos såväl användarens som innehavarens märke, i kombination med föreliggande visuella, fonetiska och begreppsmässiga märkesskillnader, att de motstående märkena inte är förväxlingsbara ens i förhållande till identiska varor.


Förväxlingsbedömningen ovan har gjorts mellan innehavarens märke och användarens svenska registrering nummer 347902, BYGGMAX, i figur. De övriga kännetecken som användaren åberopat avser i viss utsträckning andra varor och tjänster. PRV finner dock att innehavarens märke inte är förväxlingsbart i högre utsträckning med något av dessa märken än med nyssnämnda märke nummer 347902. Inte heller skulle användningen av användarens varumärke dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för några av dessa övriga känneteckens särskiljningsförmåga eller anseende. Således utgör inte heller några av dessa kännetecken hinder mot innehavarens registrering.

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

Beslutat den 19 JUN 2014



Nina Isaksson



Christofer Lindqvist

Martin Berger

### HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvärsrätten" på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha.

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **inom två (2) månader** från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.