

Invändningsärende nr 2014/0118/0001

Bengt Nihlmark Aktiebolag
Kungsvägen 29
182 79 Stocksund

Registrering nr 520133

INVÄNDARE

3M Company
3M Center, 2501 Hudson Road
St. Paul, Minnesota
55144-1000
USA

OMBUD

Baker & McKenzie Advokatbyrå Kommanditbolag
Box 180
101 23 Stockholm

INNEHAVARE

Springhill Textile Aktiebolag
Box 22300
250 25 Helsingborg

OMBUD

Bengt Nihlmark Aktiebolag
Kungsvägen 29
182 79 Stocksund

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 520133 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket THERMULATE med registreringsnummer 520133, registrerat för följande varor:

Klass 25: Armvärmare [kläder]; halsdukar [kläder]; handvärmare [kläder];
impregnerade kläder; kläder; muffar [kläder]; öronlappar [kläder];
tillskurna foder [delar av kläder]; värmeisolerade kläder; vantar;
handskar; sockor och strumpor; fotbeklädnader (ej ortopediska
skor); innersulor [för skor och stövlar].

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

THINSULATE

Varumärke nr. 350157.

Klass 25: Kläder, fotbeklädnader, handskar och huvudbonader.

THINSULATE

Varumärke nr. 336673.

Klass 17: Packningsmaterial av gummi eller plast, tätnings- och isoleringsmaterial, häri inbegripet termiska och akustiska isoleringsmaterial.

THINSULATE

Varumärke nr. 171111.

Klass 22: Tåg, rep, linor, snören, nät, tält, presenningar, segel, säckar; stoppningsmaterial (tagel, kapock, fjäder, sjögräs); obearbetat fibermaterial för textiltillverkning; non-woven syntetiska fibrer.

THINSULATE

Gemenskapsvarumärke nr. 002984334.

Klass 17: Värmeisoleringsmaterial tillverkade av non-wovensyntetfibrer, för användning i kläder, sovsäckar, madrassöverdrag, kuddskydd, duntäcken, sängtäcken, undertäcken, filter och i fotbeklädnader.

Klass 24: Vadderade täcken, sänglakan, madrassöverdrag, kuddar, örngott, sängfilter, duntäcken och påslakan, sängtäcken, ejerdunstäcken, överkast, sängöverkast, resepläddar, sovsäckar; hattfoder av termiska non-woventyger som metervara.

Klass 25: Kläder, fotbeklädnader, handskar och huvudbonader; skidkläder och ytterkläder.

THINSULATE

Gemenskapsvarumärke nr. 005014188.

Klass 17: Gummi, kautschuk, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer, balata och ersättningsmedel och artiklar tillverkade av dessa material och ej ingående i andra klasser; plast eller gummi i strängsprutad form för användning inom tillverkning; förpacknings-, tätnings-, diktning-, proppnings- och isoleringsmaterial; flexibla rör, ej av metall; isoleringspapper och -tejp, häftejp, ej för medicinskt bruk, kontorsändamål eller hushållsändamål; värmeisolering och termiskt isolerande material, inklusive de som är gjorda av icke-vävda syntetiska fibrer, och artiklar tillverkade av dessa material; akustisk isolering och ljudisolerande material och artiklar tillverkade av dessa material.

Klass 19: Byggnadsmaterial (icke-metalliska) med isolerande egenskaper, inklusive värme- och ljudisolerande egenskaper.

- Klass 20: Möbler, speglar, tavelramar; varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, bardval, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum, celluloid och ersättningar för dessa material, eller av plast; sovsäckar för camping; huvudkuddar.
- Klass 22: Rep, linor, tåg, snören, nät, tält, markiser, presenningar, segel och säckar (ej ingående i andra klasser); vadderings- och stoppningsmaterial (ej av gummi eller plast) inklusive, men ej begränsade till hästhår, kapock, fjädrar, sjögräs och liknande; obearbetat fibröst textilmaterial; icke vävda syntetiska fibrer för användning i kläder, sovsäckar och liknande.
- Klass 24: Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar; vadderade täcken, sänglakan, madrassöverdrag, örngott, sängfiltar, duntäcken och påslakan, sängtäcken, ejderdunstäcken, överkast, sängöverkast, reseplädar, sovsäckar; hattfoder av termiska icke vävda tyger.
- Klass 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; handskar.
- Klass 37: Konsultations- och rådgivningstjänster avseende isolering, inklusive termisk och akustisk isolering, och relaterade material.
- Klass 42: Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; allt det nämnda avseende isolering, inklusive termisk och akustisk isolering, och relaterade material.

THINSULATE FEATHERLESS

Gemenskapsvarumärke nr. 013102918.

- Klass 17: Värmeisolering av syntetisk fiberduk för kläder, sovsäckar, kuddar, vadderade täcken och sängar; Syntetiska fibrer för användning som isoleringsmaterial; Konstfiber för fyllning och isolering av kläder, inklusive jackor, handskar och hattar; Konstfiber för fyllning och isolering av sovsäckar, kuddar, vadderade täcken och sängar; Lösfylld isolering för kläder, kuddar, vadderade täcken, sovsäckar och sängar; Latex [gummi], Latex [gummi], Guttaperka, Kautschuk, Asbest, Glimmer, Balata och ersättningsmedel; Gummi och plast i strängsprutad form för användning inom tillverkning; Förpacknings-, tättnings-, diktnings-, proppnings- och isoleringsmaterial; Böjliga rör, ej av metall; Isoleringspapper och -tejp, häftejpp, ej för medicinskt bruk, kontorsändamål eller hushållsändamål; Värmeisoleringsmaterial och termiskt isolerande material, inklusive de som är gjorda av syntetisk fiberduk; Akustisk isolering och Material för akustisk isolering.
- Klass 20: Sovsäckar för camping; Kuddar; Värmeisolerade kuddar, sovsäckar och sängar.
- Klass 22: Stoppnings- och fyllningsmaterial; Obearbetat fibröst textilmaterial; Icke-vävda syntetfibrer för kläder, sovsäckar och liknande.

- Klass 24: Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; Vadderade täcken, Lakan [textil], Madrassöverdrag, Örngott [kuddöverdrag], Sängfiltar, Duntäcken och påslakan, Sängöverkast, Duntäcken, Sängöverkast, Sängöverkast, Resplädar; Hattfoder av termiska icke-vävda tyger i ett stycke; Värmeisolerade vadderade täcken.
- Klass 25: Kläder, Fotbeklädnader, Fotbeklädnader, Sockor, Sulor för fotbeklädnader, Huvudbonader, handskar; Skidkläder och Utomhuskläder; Värmeisolerade kläder.

Vidare har invändaren anfört att varumärket THINSULATE 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. Invändaren är ett globalt företag som tillhandahåller mer än 50 000 olika produkter och tjänster inom områdena konsument, elektronik och energi, hälsovård, industri samt skydd och grafiska system. En mycket känd produkt är THINSULATE, ett syntetiskt värmeisolerande fiber som används främst i tyger, kläder och skor. Mellan innehavarens märke och invändarens märken föreligger varuslagslikhet. Visuellt har THERMULATE och THINSULATE en identisk uppbyggnad. De båda märkena är lika långa och inleds med bokstäverna TH och avslutas med ULATE. Förutom den visuella likheten medför denna uppbyggnad att märkena även är fonetiskt lika då de betonas på samma sätt. Härtill ger de upphov till samma konceptuella intryck. THERM kan ses som en förkortning av THERMAL, vilket betyder värme på engelska. Märket leder således tankarna till temperatur och att hålla sig varm. THINSULATE ger samma intryck. Märket har använts i närmare 40 år för isolerande material i tyg, kläder och skor. Till följd av synnerligen omfattande användning, såväl i Sverige som över större delen av världen, är märket ett välkänt märke i förhållande till tyg, kläder och skor. Invändaren har bifogat utdrag från invändarens hemsida.

Innehavaren bestrider invändningen och anför i huvudsak följande.

Hela inledningarna skiljer sig i uttal och skrift - THERM respektive THINS - och för den engelsk-kunniga delen av omsättningskretsen föreligger dessutom en betydelseskilnad mellan THERM för värme och THIN för tunn. Dessa olikheter gör att helhetsintrycken blir tydligt åtskilda i varumärkena. Olikheterna i vokalföljd är särskilt betydelsefulla. Invändarens produkter kan ej heller anses vara några banala dagligvaror utan på basis av vetenskapligt utformade specialfibrer tillverkade plagg för specialändamål, som invändaren också framhållit. De engelska produktbeskrivningarna som bifogats är så specialistbetonade att de knappast är ägnade att användas i direkt konsumentssammanhang i Sverige, utan torde härröra från utländska marknader.

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.

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).

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 skälig 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 åberopat ett stort antal kännetecken bestående av eller innehållandes märkesordet THINSULATE till stöd för sin invändning. Av processekonomiska skäl kommer prövningen inledningsvis begränsas till att avse de av invändarens varumärken som ligger närmast innehavarens registrering, nämligen registrering nr. 350157.

Invändaren har gjort gällande att dennes varumärke är väl ansett/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.

Enbart vad som framkommit om den tid och den omfattning som varumärket THINSULATE använts kan inte läggas till grund för slutsatsen att varumärket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen. PRV konstaterar vidare att vad invändaren anför och den bevisning som åberopats, vilken enbart består av utdrag av annonser inte kan ligga till grund för slutsatsen att varumärket THINSULATE är känt inom en betydande del av omsättningskretsen för några av de aktuella varorna eller tjänsterna. Innehavarens registrering kan därmed inte upphävas på den grunden att användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för det äldre märkets särskiljningsförmåga eller anseende. Det invändaren har anförts ger inte heller stöd för att varumärket THINSULATE skulle ha förvärvat förstärkt känneteckenskraft såvitt avser de varor/tjänster som registreringen avser. Följaktligen ska frågan om förväxling bedömas med utgångspunkt i det skydd som genom märkets ursprungliga känneteckenskraft följer av registreringen.

PRV gör följande bedömning vad gäller frågan om förväxling.

De varor som innehavarens märke avser i klass 25 faller inom den bredare kategorin av varor som invändarens märke avser i samma klass. De motstående märkena avser därmed identiska varor.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märke:

Innehavarens märke:

THINSULATE	THERMULATE
------------	------------

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 där identitet har konstaterats till konsumenter i allmänhet, men även till t.ex. grossister, näringsidkare, företagskunder etc.

Innehavarens märke består av lydelsen THERMULATE och invändarens märke består av THINSULATE. De motstående märkena inleds båda med bokstäverna TH och avslutas båda med -ULATE. I visuellt och fonetiskt hänseende föreligger en likhet då endast skiljer sig till stavningen genom bokstäverna -ERM respektive -INS-. Förekomsten av ordledet -INSULATE i invändarens märke, i förhållande till de aktuella varorna, framkallar associationer till bland annat *isolera*. Förekomsten av ordledet THER- i innehavarens märke, i förhållande till de aktuella varorna, framkallar associationer till det engelska ordet *thermo* som kan översättas till värme (*Oxford English Dictionary Online, www.oed.com, åtkomst 2015-05-19*). En viss associationsmässig likhet föreligger därmed, låt vara att märkena sett i sina helheter saknar språkliga betydelser.

I förevarande fall har det äldre varumärket som helhet ingen språklig innebörd som kan sättas i samband med de varor det avser. Märket får därmed anses ha en ursprunglig särskiljningsförmåga av normalgraden.

Vid en helhetsbedömning, särskilt med beaktande av föreliggande varuslagsidentitet, kan innehavarens märke inte anses skilja sig tillräckligt från det motanförda varumärket för att det inte ska finnas en risk för förväxling.

Vid dessa förhållanden saknas anledning av pröva huruvida invändarens övriga varumärken utgör hinder mot innehavarens registrering.

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

Beslutat 2015-05-19

Martin Berger

Nina Isaksson

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.