



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020109

PROTOKOLL
2018-06-05
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 9
Mål nr PMÖÄ 10745-16

RÄTTEN

Hovrättsråden Ulrika Ihrfelt, Göran Söderström, referent, och Annika Malm samt
tf. hovrättsassessorn Johan Holmquist

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Referenten

KLAGANDE

Isocell GmbH
Bahnhofstrasse 36
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Österrike

Ombud: Jur.kand. J.C. och jur.kand. J.K.

MOTPART

iCell AB (publ),
Box 87
796 22 Älvdalen

Ombud: Jur.kand. J.S.

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistrering

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2016-11-16 i mål nr PMÄ 10847-16

Sedan Patent- och registreringsverket (PRV) beslutat att registrera iCell AB:s (iCell)
varumärke ICELL i figur för bl.a. isoleringsmaterial i klass 17 och isolering av
byggnader i klass 37, framställde Isocell GmbH (Isocell) invändning mot
registreringen. PRV avslog invändningen. Isocell överklagade PRV:s beslut till Patent-

Dok.Id 1350762

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 00	08-561 675 09	måndag – fredag 09:00-15:00
		E-post: svea.avd2@dom.se www.patentochmarknadsöverdomstolen.se		

och marknadsdomstolen, som avslog överklagandet genom det nu överklagade beslutet.

Isocell har i Patent- och marknadsöverdomstolen vidhållit sitt yrkande att varumärkesregistreringen ska upphävas och har sammanfattningsvis anfört följande. Det är ostridigt att det föreligger varu- och tjänsteslagslikhet mellan de aktuella märkena. De aktuella varorna och tjänsterna riktar sig dels till konsumenter i allmänhet, dels till vissa specialiserade köpare inom byggbranschen. De aktuella märkena uppvisar stora märkeslikheter. Den avslutande orddelen ”cell” är identisk i märkena och ger associationer till cellulosa. Märkenas inledande del, ”i” respektive ”Iso”, ger upphov till liknande associationer genom att syfta på isolering. Isocell är inte beskrivande för de varor och tjänster som märket avser och har därför en inneboende särskiljningsförmåga av normalgraden. Därutöver har varumärket genom användning förvärvat en förstärkt särskiljningsförmåga vilket påverkar förväxlingsbedömningen genom att Isocell ska ges ett utökat skyddsomfång. Bolaget är världsledande inom cellulosaisolering i Europa och har en marknadsandel i Sverige om cirka 32,8 procent. Bolaget har använt sitt varumärke i betydande omfattning sedan år 2007 och har gjort avsevärda investeringar för att marknadsföra varumärket.

iCell AB (iCell) har bestritt ändring och anfört sammanfattningsvis anfört följande. Det medges att det föreligger varu- och tjänsteslagslikhet och att omsättningskretsen består av konsumenter i allmänhet samt professionella aktörer i byggbranschen. Den utan tvekan största andelen köpare består emellertid av professionella aktörer. Till den del omsättningskretsen består av konsumenter torde valet av isoleringsmaterial vara tämligen viktigt varför graden av uppmärksamhet måste anses hög. Varumärket Isocell har en svag inneboende särskiljningsförmåga och har inte heller genom användning förvärvat förstärkt känneteckenskraft. Den inledande bokstaven ”i” i iCells varumärke ska inte förstås som en förkortning av isolering. Det är emellertid riktigt att ordet Cell i både det sökta och motanförda märkena anspelar på cellulosa. Den marknadsanalys som Isocell gjort är inte korrekt genomförd och de slutsatser Isocell drar av analysen stämmer således inte heller. Isocells marknadsandel är betydligt lägre än vad bolaget

hävdad. Även om det föreligger vissa likheter mellan märkena ska skillnaderna vid en helhetsbedömning anses tillräckliga för att utesluta förväxlingsrisk.

Parterna har i Patent- och marknadsöverdomstolen åberopat i allt väsentligt samma utredning som i Patent- och marknadsdomstolen.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2018-06-26)

Patent- och marknadsöverdomstolen fastställer Patent- och marknadsdomstolens beslut.

Skälen för beslutet

Inledning

Den fråga som ska prövas är om det finns en risk för förväxling mellan varumärket iCell i figur och det tidigare registrerade ordvarumärket Isocell och om det därför finns hinder mot registrering av det förstnämnda märket. Registreringsansökan för iCell avser isolering i klass 17 och tjänster för isolering i klass 37. Varumärket Isocell är ett EU-varumärke som är registrerat för bl.a. isoleringsmaterial i klass 17 och byggnationstjänster i klass 37.

Rättslig reglering

Ett varumärke får 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 (2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen [2010:1877]). Med äldre varukännetecken avses bl.a. EU-varumärken (samma bestämmelse andra stycket 4). Lagbestämmelsen bygger på artikel 4.1 (b) i 2008 års varumärkesdirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar).

Den närmare innebörden av direktivbestämmelsen har belysts i ett flertal avgöranden av EU-domstolen. Övergripande gäller att det föreligger förväxlingsrisk om det finns en risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller, i förekommande fall, från företag med ekonomiska band. Risken för förväxling ska bedömas utifrån en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. (Se t.ex. dom den 11 november 1997, Sabel, C-251/95, EU:C:1997:528 punkterna 18 och 22; den 29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punkterna 16 och 29; samt den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkterna 17 och 18.)

Bedömningen av likheten mellan varumärkena ska grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i det intryck som varumärket förväntas göra hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av den vara eller tjänst som varumärket avser. Hänsyn ska tas till att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han eller hon har i minnet samt att konsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om. Det ska även beaktas att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar varumärket som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer. (Se Sabel, punkten 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkterna 25 och 26.)

Det finns ett samspel mellan de faktorer som ska beaktas vid helhetsbedömningen,

bl.a. varumärkenas likhet och likheten mellan de varor och de tjänster som varumärkena omfattar. Om likheten mellan de varor eller tjänster som varumärkena omfattar är av låg grad, kan det vägas upp av att varumärkena liknar varandra i hög grad och tvärtom. (Se Canon, punkten 17, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkten 19.) Vid bedömningen av om varorna eller tjänsterna liknar varandra ska samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, bl.a. deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar eller kompletterar varandra (se Canon, punkten 23). Vid helhetsbedömningen ska också det äldre varumärkets särskiljningsförmåga beaktas. Om varumärket, antingen i sig eller för att det är välkänt på marknaden, har en hög särskiljningsförmåga innebär det att risken för förväxling är större. En hög särskiljningsförmåga och en stor likhet mellan varu- eller tjänsteslagen kan därför väga upp en mindre likhet mellan varumärkena (se Sabel, punkt 24, Canon, punkterna 17 och 18, samt Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 20).

Bedömningen i detta fall

Patent- och marknadsöverdomstolen gör inledningsvis inte någon annan bedömning än Patent- och marknadsdomstolen i fråga om varu- och tjänsteslagslikheten eller i fråga om omsättningskretsen för de varor och tjänster som de båda varumärkena avser. Vidare anser Patent- och marknadsöverdomstolen, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, att den utredning som lagts fram inte ger stöd för slutsatsen att varumärket Isocell genom användning skulle ha förvärvat en utökad känneteckenskraft.

När det gäller frågan om märkeslikhet gör Patent- och marknadsöverdomstolen följande överväganden. Visuellt finns det visserligen en likhet mellan märkena såtillvida att båda har samma begynnelsebokstav och samma slutled. Figurvarumärket iCell är dock utformat på ett sådant sätt att det tydligt distanserar sig från ordvarumärket Isocell. Den visuella likheten mellan varumärkena måste därför anses vara låg.

När det gäller den fonetiska likheten är det enligt Patent- och marknadsöverdomstolen inte givet om varumärkena ska uttalas på svenska eller engelska. Till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen anser Patent- och marknadsöverdomstolen i och för sig att det framstår som mest troligt att i vart fall varumärket iCell, med ett inledande gement "i", uttalas på engelska. Men oavsett om båda varumärkena uttalas på svenska eller engelska, finns det enligt Patent- och marknadsöverdomstolens uppfattning en betydande fonetisk likhet i och med att varumärkena, som redan nämnts, har samma begynnelsebokstav och samma slutled.

I konceptuellt hänseende instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i Patent- och marknadsdomstolens bedömning att det ligger närmast till hands att uppfatta ändelsen "cell" i båda varumärkena som syftande på cellulosa, som förekommer i isoleringsmaterial. Båda varumärkena har alltså en tydlig koppling till just isoleringsmaterial. Som Patent- och marknadsdomstolen funnit ger de båda varumärkena således upphov till liknande associationer.

Som redan framgått ska bedömningen av märkeslikheten inte fokusera på de olika delarna av märkena, utan bedömningen ska göras med utgångspunkt från det helhetsintryck som varumärkena ger. Mot bakgrund av det som anförts ovan finns det enligt Patent- och marknadsöverdomstolen en inte obetydlig likhet mellan de helhetsintryck märkena ger.

Vid bedömningen av om det finns en förväxlingsrisk ska emellertid hänsyn tas till uppmärksamhetsgraden hos omsättningskretsen och till köpsituationen. Man kan enligt Patent- och marknadsöverdomstolen utgå från att professionella aktörer – som i detta fall bör kunna antas utgöra den största delen av omsättningskretsen – har god kunskap om de olika produkter som förekommer på marknaden. För dessa aktörer kan det inte anses finnas någon risk för förväxling. Den del av omsättningskretsen som utgörs av vanliga konsumenter kan visserligen inte antas ha samma produktkännedom. Men även för denna kategori bör ett köp av isoleringsmaterial typiskt sett föregås av viss planering och överväganden i valet av lämplig produkt. Några spontanköp av

isoleringsmaterial torde knappast förekomma. Köpsituationen talar därför mot att det skulle finnas någon risk för förväxling även i denna del av omsättningskretsen.

En helhetsbedömning av samtliga nu redovisade omständigheter leder Patent- och marknadsöverdomstolen till slutsatsen att det inte finns någon risk för att varumärket iCell förväxlas med varumärket Isocell. Patent- och marknadsdomstolens beslut ska därför fastställas.

Överklagande

Det saknas anledning att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknadsöverdomstolens beslut inte får överklagas (1 kap. 3 § tredje stycket lagen [2016:188] om patent- och marknadsdomstolar). Beslutet får därför inte överklagas.

Göran Söderström
Protokollet uppvisat/