



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 28 maj 2010

## **Klagande**

WILA Group Ltd.

8-10 The Quadrangle, Grove Technology Park

Wantage/Oxfordshire OX12 9FA, Storbritannien

Ombud: Zacco Sweden AB

Box 23101, 104 35 Stockholm

## **SAKEN**

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen TENTECH

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 4 juni 2008 angående int.reg nr 901.311, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärslätten undanröjer det överklagade beslutet och visar frågan om giltighet av den internationella registreringen nr 901311 TENTECH åter till PRV för fortsatt handläggning.

LC

---

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-783 38 50	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

**YRKANDEN M.M.**

WILA Group Ltd. (WILA) har i Patentbesvärsträtten yrkat att den internationella registreringen, nr 901311, av varumärket TENTEK skall gälla i Sverige med en varuförteckning begränsad till apparater och anordningar för belysning; elektriska lampor; belysningsinstallationer ("apparatus and devices for lighting; electrical lamps; lighting installations").

WILA har till grund för sin talan åberopat att bolagets märke TENTEK inte är förväxlingsbart med den motanförla firman Tentec Mekatronik Handelsbolag. Vidare har WILA anförlt att PRV:s provisoriska avslagsbeslut, som föregått det nu överklagade beslutet, aldrig har kommit bolaget tillhanda.

WILA har upplyst att varuförteckningen i den internationella registreringen, såvitt avser verkan i Sverige, begränsats i enlighet med yrkandet samt har till utveckling av talan i själva saken anförlt bl.a. följande.

Beträffande den första grunden ifrågasätts om förväxlingsrisk de facto föreligger vid en helhetsbedömning mellan å ena sidan firman Tentec Mekatronik Handelsbolag, som har till ändamål att driva konsultverksamhet inom elektronik- och mekanikbranschen, och å andra sidan varumärket TENTEK, som efter ändringen avser "apparatus and devices for lighting; electrical lamps; lighting installations". Jämförelsen gäller alltså å ena sidan konsultverksamhet, dvs. tjänster, och å andra sidan konkreta varor. Härtill kommer att den motanförla firmans konsultverksamhet inte avser belysningsbranschen utan är preciserad till elektronik- och mekanikbranschen. Detta måste vara fullt tillräckligt för att de två motstående rättigheterna skall kunna samexistera. Dessutom kan noteras, att firman Tentec Mekatronik Handelsbolag aldrig synes ha kommit till användning sedan dess registrering år 1991. Den uteblivna användningen av den aktuella firman under ca 17 års tid talar för att förväxlingsrisken med varumärket TENTEK i praktiken är utesluten.

-----

WILA har åberopat bl.a. viss utredning angående underlåten användning av firman Tentec Mekatronik Handelsbolag.

## DOMSKÄL

Den av PRV motanförla firman Tentec Mekatronik Handelsbolag är registrerad för ”konsultverksamhet inom elektronik- och mekanikbranschen”. Vilken verksamhet som närmare bestämt omfattas av denna beskrivning framstår som tämligen oklart. Den motanförla firmans skyddsomfång bör därmed bedömas med försiktighet, jfr Patentbesvärsrättens dom i mål 05-226 och 05-227 (ARGUS i visst utförande).

WILA:s varumärke avser, efter den i Patentbesvärsrätten företagna begränsningen av varuförteckningen, bl.a. belysningsinstallationer. Produkter av detta slag kan – med beaktande av den försiktighet med vilken den motanförla firmans skyddsomfång bör bedömas – inte anses vara av liknande slag som den ”konsultverksamhet inom elektronikbranschen” som firman är registrerad för.

Vid denna bedömning kan WILA:s varumärke inte anses vara förväxlingsbart med den motanförla firman. Angående varuslagslikhet, se t.ex. EU-domstolens dom i mål nr C-39/97 (CANON) punkt 22 samt jfr EU-domstolens beslut i mål nr C-196/06 P (ALECANSAN) punkt 24, 26 och 37.

PRV:s beslut skall på grund av det anförda undanröjas och frågan om giltighet av den internationella registreringen återförvisas till PRV för erforderlig behandling. Vid denna utgång saknas anledning att ta upp frågan om betydelsen av vad WILA anför om att PRV:s provisoriska avslagsbeslut inte kom bolaget tillhanda.

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande och referent, Jeanette Bäckvall och f. patenträttsrådet Ulf Hallin. Enhälligt.