



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 21 januari 2013

PARTER

Klagande

Ecolab USA Inc.

370 Wabasha Street North, St. Paul, MN 55102 USA

Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

Motpart

NiPeg Invest AB, 556206-8154

Box 8963, 402 74 Göteborg

Ombud: Cegumark AB

Box 53047, 400 14 Göteborg

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen ECOTEMP

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 25 oktober 2011
angående vm.reg. nr 408.977, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten ändrar PRV:s beslut på så sätt att det registrerade varumärket ECOTEMP (vm.reg. nr 408.977) hävs med avseende på kylapparater och kylmaskiner samt nedkylningsapparater och - installationer, i klass 11.

LC

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

Ecolab USA Inc. (Ecolab), som numera innehar det internationella varumärket nr 747355 ECOTEMP, har i Patentbesvärsrätt vidhållit yrkandet att registreringen av varumärket nr 408977 ECOTEMP ska upphävas.

NiPeg Invest AB (NiPeg) har i första hand bestritt ändring. I andra hand har bolaget begränsat sin registrering genom att efter varorna ”blandningskranar, rörledningsventiler, kranpackningar och ventiler samt fläktar till ventilation och luftkonditionering” lägga till följande (”ej särskilt för diskmaskiner anpassade”).

Ecolab har till grund för sin talan hållit fast vid att det yngre varumärket ECOTEMP är förväxlingsbart med bolagets äldre internationella varumärke ECOTEMP (nr 747355).

NiPeg har till grund för sin talan hållit fast vid att förväxlingsbarhet mellan märkena inte föreligger.

Ecolab har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. De varor och tjänster som omfattas av bolagets registrering riktar sig i praktiken främst till användning inom storköks- och restaurangindustri. PRV har i sitt avslagsbeslut anfört att det yngre märket avser apparater i klass 11 alla relaterade till reglering av värme. Detta är felaktigt då varorna tvättställ (delar av sanitära installationer), duschar, blandningskranar, rörledningsventiler, kranpackningar och rör till toaletter, tvättställ, kloaker och reningsanläggningar för kloaker är varor som används för tillförsel av vatten samt avlopp av förbrukat vatten. Varorna fläktar för ventilation och luftkonditionering kan användas för bortforsling av vattenångor och lukt el. dyl. Alla dessa varor används vid bruk och installationer av diskmaskiner för professionellt bruk och måste anses kompletterande och/eller överlappande med tjänster skyddade i klass 36 och 37 i den äldre registreringen.

Varorna är även dessa varor som typiskt sett används i restaurang- och storköksmiljöer. Vidare finns det en nära koppling mellan dessa varor och varor skyddade i klass 7 i den äldre registreringen. De varor och tjänster som de motstående märkena omfattar riktar sig också till samma konsu-

menter, företrädesvis ansvariga för uppförande och drift av restaurang och storkök. Sammantaget överlappar och kompletterar de varor som det yngre märket avser tjänsterna och vissa varor som det äldre märket omfattar. Det föreligger därmed risk för förväxling.

DOMSKÄL

NiPegs yngre varumärke ECOTEMP (nr 408977) är, som PRV konstaterat, identiskt med det av Ecolab motanfödda, äldre varumärket ECOTEMP (nr 747355).

NiPegs varumärke avser varor och tjänster med anknytning till VVS-området (värme, ventilation och sanitet) i klass 11. Ecolabs märke avser bl.a. apparater relaterade till diskmaskiner ("handing out apparatus for dishes used in dishwashing machines") i klass 7 samt tjänsterna hyrköp ("leasing") och uthyrning ("rental") av diskmaskiner i klass 36 respektive klass 37 samt installation av diskmaskiner i var och en av dessa klasser.

De produkter som de motstående märkena sålunda avser efterfrågas på marknaden av såväl dem som yrkesmässigt uppför och driver restaurang och storkök som av konsumenter i allmänhet. Ecolab har dock inte åberopat någon utredning om i vilken mån sådana varor som NiPegs varumärke avser tillhandahålls av de företag som saluför varor och tjänster relaterade till diskmaskiner. Frågan om vad som utgör produkter av samma eller liknande slag får därför bedömas med restriktivitet.

Varorna med anknytning till sanitet som NiPegs märke avser, såsom tvättställ m.m., har beröringspunkter med såväl hyrköp och uthyrning av diskmaskiner som med installationer av diskmaskiner som Ecolabs märke omfattar, bl.a. på det sättet att varorna fordrar anslutning till vatten och avlopp t.ex. i köksmiljöer. Denna omständighet kan emellertid inte anses tillräcklig för att det ska föreligga likhet i varumärkesrättslig mening mellan de motstående produkterna.

Även de varor som NiPegs märke avser och som anknyter till värme och ventilation, såsom ackumulatörer för värme och ånga respektive fläktar för ventilation och luftkonditionering, kan sägas ha beröringspunkter

med varor och tjänster relaterade till diskmaskiner som Ecolabs märke är registrerat för, bl.a. på så sätt att de förekommer i köksmiljöer. Vid en restriktiv bedömning kan dock inte heller sådana produkter anses vara av liknande slag i varumärkesrättslig mening.

Annorlunda måste det, även med den försiktighet som är påkallad, anses förhålla sig med de kylapparater och kylmaskiner samt nedkylningsapparater och -installationer som NiPegs märke avser, vilka på ett naturligt sätt, i likhet med bl.a. andra s.k. vitvaror, kan tillhandahållas av företag som saluför varor och tjänster relaterade till diskmaskiner. Mellan dessa varor respektive varor och tjänster får det därmed anses föreligga en likhet i varumärkesrättslig mening.

Då de motstående märkena är identiska finns en risk för att omsättningskretsen förväxlar märkena med avseende på de nyssnämnda produkterna för kylapparater och kylmaskiner samt nedkylningsapparater och -installationer, i vart fall genom att få uppfattningen att det föreligger ett kommersiellt samband mellan varornas och tjänsternas ursprung. Med avseende på dessa varor förligger därmed hinder mot NiPegs varumärkesregistrering.

På grund av det anförda ska NiPegs varumärkesregistrering upphävas för de varor som framgår av domslutet.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon Bergman. Enhälligt.