

Invändningsärende nr 2000/0010/0001

**INVÄNDARE**

Saint Gobain Ecophon AB  
Box 500  
260 61 Hyllinge

**OMBUD**

Awapatent AB  
Fredrik Lüning  
Berga Allé 1  
254 52 Helsingborg

Exp. Patent- och registreringsverket

2004 -09- 0 9

**INNEHAVARE**

Stora Enso AB  
Åsgatan 22  
791 80 FALUN

**OMBUD**

Katarina Nilsson  
Stora Enso AB  
Box 9090  
650 09 KARLSTAD

---

**BESLUT**

Patent-och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (VmL).

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket 333854 ECWOOD som registrerades 26 november 1999 för byggnadsmaterial, ej av metall; träpaneler; väggbeklädnader, ej av metall; golv, ej av metall; golvbrädor; golvbeläggningsplattor, ej av metall i klass 19, produkter av trä för beklädnad av färdiga golv och väggar, ingående i klassen i klass 27 samt uppförande/anläggande av byggnationer; reparationer av vägg-, tak- och golvbeklädnad i klass 37.

Invändaren yrkar att ovanstående registrering skall hävas och anför till stöd härför i allt väsentligt följande. Registreringen av ECWOOD har skett i strid med 14 § första stycket 6) VmL då märket är förväxlingsbart med Ecophons äldre inarbetade rätt till varumärket ECOWOOD. Ecophon AB har från mitten av 1980-talet marknadsfört trälistor, som ingår i system för undertak och väggar, under varumärket ECOWOOD. Produkten har årligen omsatt ca 1-3 milj. kr. I samband med marknadsintroduktionen registrerades ECOWOOD som varumärke i ett antal länder. Ecowood har genom en mer än 15 års kontinuerlig och omfattande användning inarbetat en rätt till varumärket ECOWOOD. Såväl märkeslikhet som varuslagslikhet föreligger mellan de båda märkena.

För att visa att märket ECOWOOD är inarbetat i Sverige har invändaren ingivit försäljningsuppgifter för åren 1990, 1992 och 1995-1998 samt produktbroschyrer för åren 1987, 1992, 1993, 1996, 1998 och 1999 samt intyg från Undertaksföreningen Sverige.

Innehavaren av varumärket motsätter sig att registreringen hävs och anför i allt väsentligt följande. Invändaren har inte något skydd för sitt märke i Sverige och har inte påvisat inarbetning av sitt märke ECOWOOD på den svenska marknaden. ECOWOOD och ECWOOD har helt olika prefix, som ej ger likartade associationer. Motpartens märke avser endast olika slag av lister, dvs. en vara i klass 19. Mer lika märken än annars tillåts, när det är fråga om varor som vänder sig till fackfolk. De båda märkena kan samexistera på marknaden.

### SKÄL

Av 2 § VmL framgår att ensamrätt förvärfvas till ett varumärke även utan registrering, då märket har blivit inarbetat. Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilket det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.

Av 14 § första stycket 6) samma lag framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

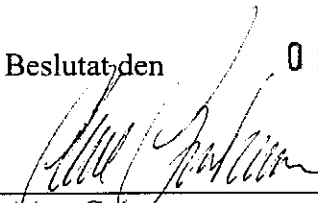
PRV gör följande bedömning.

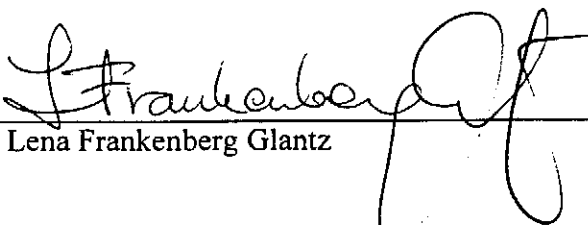
Ansökan om registrering av ECWOOD ingavs den 30 juni 1997. Det framgår av det av Undertaksföreningen ingivna intyget att invändarens varukännetecken, åtminstone år 2000, av Undertaksföreningen uppfattades som inarbetat på den svenska marknaden. Det har dock inte i intyget redovisats vilka omständigheter som ligger till grund för denna slutsats. Vad som i övrigt tillförts ärendet visar inte heller att märket ECOWOOD var inarbetat som kännetecken för invändarens produkter då ansökan om registrering gjordes.

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

Beslutat den

09 SEP 2004

  
Anne Gustavsson

  
Lena Frankenberg Glantz

### HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två månader från beslutets dag.