

BESLUT

Internationell registrering skall gälla i Sverige

IR 760336

INVÄNDARE

H2O Plus, L.P.
845 West Madison Street
Chicago, Illinois 60607
USA

OMBUD

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB
Box 7701
103 95 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2004-09-15

INNEHAVARE

OMBUD

Bjerkéns Patentbyrå KB
Box 1274
801 37 Gävle

BESLUT

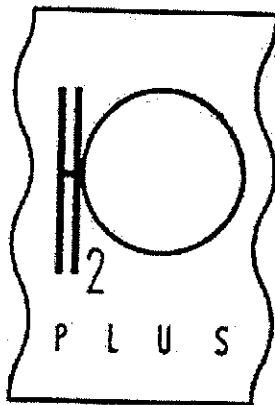
Patent- och registreringsverket (PRV) har denna dag beslutat att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen med stöd av 56 § första stycket varumärkeslagen (1960:644) skall gälla i Sverige.

ÄRENDET

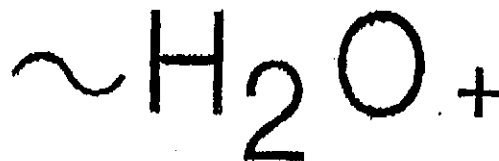
Invändningen avser varumärket H2, återgivet nedan, för hair preparations; shampoos; soaps; colorants for cosmetic purposes; hair dyes; cosmetics and perfumery, klass 3, hair dressing salons; hair dressing services, klass 42. Märket är utfört i färg.



Invändaren har yrkat att PRV skall besluta att den internationella registreringen inte skall gälla i Sverige. Till stöd för sitt yrkande har invändaren i allt väsentligt anfört följande. Innehavarens märke är förväxlingsbart med de efter tidigare ansökningar registrerade varumärkena H₂O PLUS (figur), återgivet nedan, med registreringsnummer 249810, för samtliga varor, klass 3, samtliga varor, klass 21, kundinformation, demonstration och goodwillskapande åtgärder vid försäljning av lös egendom, klass 35, samt gemenskapsvarumärkena ~H₂O+, återgivet nedan, med registreringsnummer 000002204, för preparations for the skin and hair; skin cream, skin lotion, moisturisers; bath and shower gels, facial scrubs and cleansers, body scrubs, face and body muds, body rubs, sun block and sun tanning preparations, shampoos, conditioners, styling gels, hair and body sprays; soaps for personal use; bath salts; bath oil powders; cosmetics; lipstick, lip gloss, cosmetic pencils, mascara, blush, eye shadow, eyeliner, foundation makeup, concealer, bronzer, eye cream, eye makeup remover, nail polish; shaving and aftershave preparations; liquid talc; deodorants; cologne; massage oil; essential oils; eau de parfum, klass 3, advisory and consultancy services in relation to personal care and beauty products, klass 42 och H₂O PLUS (figur), med registreringsnummer 002078087, återgivet nedan, för non-medicated toilet preparations; preparations for the skin and hair; soap; cosmetics; perfumery; hair lotions; skin creams, skin lotions, skin moisturisers; bath and shower gels; facial scrubs, facial cleansers; body scrubs; face and body muds; body rubs; sunblock and sun tanning preparations; shampoos, conditioners; styling gels; hair and body sprays; soaps; bath salts; bath oil powder; lipstick, lip gloss, cosmetic pencils, mascara, blush, eye shadow, eye liner; foundation, concealer; bronzer; eye cream; eye make-up remover; nail polish; shaving and aftershave preparations; liquid talc; deodorants; cologne, eau de parfum; massage oils; essential oils, klass 3, cosmetic and personal care accessories; combs and sponges; brushes; cosmetic compact cases; cosmetic brushes; bath brushes; facial brushes; hair brushes; hair combs; bath sponges; body scrubbers for use in the shower and bath; soap dishes, klass 21, the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods in the field of personal care and beauty, enabling customers to conveniently view and purchase those goods in retail locations, klass 35.



249810



000002204

H₂O PLUS

002078087

Invändaren har till utvecklande av sin talan anfört att beteckningen H₂O utgör huvudmomentet i de äldre varumärkesregistreringar som åberopas och att invändaren med andra ord har ett relativt heltäckande skydd för beteckningen H₂O som kännetecken för hudvårdsartiklar och -tjänster. Innehavarens märke består även det av beteckningen H₂O, utfört på så sätt att O-et utgör en bakgrund eller inramning. I innehavarens märke är siffran 2 nedsänkt precis som i den kemiska beteckningen H₂O som ingår i de av invändaren åberopade varumärkena. Det torde inte råda någon tvekan om att märket uppfattas och uttalas som i första hand just H₂O, som ju är en synnerligen välkänd beteckning, troligen den kemiska beteckning som de flesta i allmänhet känner till. Dominanten i de motstående märkena är således identisk eller nästintill identisk. Det yngre märkets samtliga varuslag i klass 3 ingår i de äldre märkenas skyddsomfång. I klassen 42 föreligger en betydande likhet mellan tjänsterna. Samtliga varor och tjänster för de aktuella varumärkena avser eller relaterar till hårvård. De är därmed lika i varumärkes- rättslig mening.

Innehavaren av den internationella registreringen har yrkat att invändningen avslås och anför i allt väsentligt följande. Innehavarens märke uppvisar inte sådan likhet med invändarens åberopade varumärken att risk för förväxling föreligger. Lydelserna hos invändarens märken uppfattas som en syftning på den kemiska beteckningen H₂O för vatten vilken sedan har tillförts tecknet för plus. Beteckningen H₂O torde vara den mest kända av alla kemiska beteckningar och det finns ingen anledning eller risk att den uppfattas av konsumenter som uppdelad i två delar. Delen H₂ i innehavarens märke utgör en mycket liten del av de motstående varumärkena och i den mån innehavarens märke anspelar på en kemisk beteckning skulle denna kemiska beteckning i så fall endast vara den för vätgas. Siffran 2 i H₂O som ingår i invändarens varumärken är mindre än siffran 2 i innehavarens märke. I innehavarens märke är bokstaven H och siffran 2 lika stora. Figurelementet i innehavarens märke är bildat av bokstaven H och siffran 2 (nedsänkt) mot en cirkelformad bakgrund. Cirkelformen måste anses tillhöra det allmänna formförrådet och behöver inte på något sätt tolkas som bokstaven O. Då den cirkelformade bakgrunden framträder som ett mörkt område på vilket bokstäverna framträder som ljusare är det mindre troligt att omsättningskretsen skulle tolka innehavarens märke som H₂O. Att bakgrunden blev just cirkelformad är ett val baserat på endast på grafisk och utseendemässig hänsyn. Vid användning avser innehavaren huvudsakligen att utföra den cirkelformade bakgrunden i rött mot vilken tecknen H₂ skall framträda som vita tecken. Det som gör intryck hos konsumenten är de anspelningar ett varumärke ger upphov till samt den semantiskt och visuellt dominerande delen av varumärket. Vidare har varumärkesmyndigheten i Storbritannien beslutat att innehavarens internationella registrering skall gälla där.

Innehavaren har ingivit utdrag från innehavarens hemsida och utdrag från "Gule Sider" som är Norges motsvarighet till Gula Sidorna för att visa att innehavaren använder tecknen H2 mot en cirkelformad bakgrund eller enbart tecknen H2 i text.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen inte registreras om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan. Likaså föreligger enligt 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen registreringshinder om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan. Enligt 6 § första stycket samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.


Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter i sammanhanget skall beaktas, bland annat märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning.


Inledningsvis konstateras att det råder likhet i varumärkesrättsligt hänseende mellan de varor och tjänster i klasserna 3 och 42 som omfattas av innehavarens varumärkesregistrering och bland annat de varor och tjänster som invändarens återopade varumärkesregistreringar omfattar i klasserna 3 och 42. Vad beträffar märkeslikheten anförs följande. De motstående märkena består alla av bokstaven H och den nedsänkta siffran 2. Innehavarens märke och de av invändaren återopade varumärkena skiljer sig dock åt i framför allt visuellt och associationsmässig hänseende. Innehavarens märke består av bokstaven H och siffran 2 nedsänkt mot en cirkelbakgrund utförd i färg medan varumärket 249810 består av bokstäverna H och O samt siffran 2 mot en rektangulär bakgrund med vågiga långsidor, dessutom ingår ordelementet PLUS. Den i innehavarens märke ingående cirkelbakgrunden uppfattas som ett figurativt element i form av en cirkel och inte som bokstaven O. I den rektangulära bakgrunden i invändarens varumärke 249810 ingår också en cirkel som kan uppfattas just som en cirkel men snarare som bokstaven O, eftersom H2 är placerade i nära anslutning och till vänster om bokstaven. Vidare ger invändarens varumärken 002078087 samt 000002204 upphov till andra associationer än innehavarens märke eftersom siffer- och bokstavskombination H2O är en kemisk beteckning för vatten. Slutligen medför ordelementen PLUS i invändarens varumärke 002078087 respektive de figurativa tecknen ~ och + i invändarens varumärke 000002204 att de motstående märkena ytterligare distanseras ifrån varandra. PRV finner att de motstående märkena vid en helhetsbedömning, trots förekommande likheter, inte är att anse som förväxlingsbara.

Med hänvisning till vad PRV har anfört ovan utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Den internationella registreringen skall därför gälla i Sverige.

Beslutat den 15 SEP 2004



Anne Gustavsson



Ann-Charlotte Ohlsson

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 beslutsdagen.