

INVÄNDARE

Ekologisk Teknologi i Skellefteå AB
Näsuddsvägen 10
932 21 Skelleftehamn

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

INNEHAVARE

UTM Svenska AB
Box 16322
103 26 Stockholm

OMBUD

Noréns Patentbyrå AB
Box 10198
100 55 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2005 -06- 03

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket BIOECOTECH nr 351 107, i figur återgivet nedan, avseende vattenreningsanläggningar; vattenreningsapparater och -maskiner; vattendistributionsintallationer, i klass 11, samt rening av dricksvatten, i klass 40.

The logo for BioEcoTech features the text "BioEcoTech" in a bold, sans-serif font. The letters "Bio" and "Tech" are in black, while "Eco" is in a lighter shade. A stylized, circular graphic element, resembling a globe or a molecular structure, is superimposed over the text, with a thick black outline and a textured, stippled interior.

(Märket utföres med texten i svart samt cirklarna i blått och gult)

Invändaren yrkar att registreringen skall hävas och har till grund härför åberopat förväxlingsbarhet med dennes svenska varumärkesregistreringar EKOTEK nr 304 149 samt EkoTec nr 329 447, i figur återgiven nedan.



(Varumärkesregistrering 329 447)

Som grund för invändningen har även åberopats gemenskapsvarumärket EkoTec nr 847 558, i figur återgivet nedan.



(Gemenskapsvarumärke 847 558, utfört i vitt och blågrönt)

Samtliga nu åberopade märken är registrerade för ”med biologiska metoder renande och återställande av förorenad mark”, i klass 40.

Invändaren påtalar att det föreligger såväl märkeslikhet som varuslagslikhet mellan de aktuella registreringarna och att varumärkena därför är förväxlingsbara.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och påtalar härvid bl a att märkena ger olika helhetsintryck liksom att varuslagslikhet inte kan sägas råda då de tjänster som omfattas av dennes registrering uteslutande avser rening av dricksvatten.

SKÄL

Av 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen framgår bl a att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan.

Av 14 § första stycket 9 punkten samma lag framgår att ett varumärke heller inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecknen som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag. Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två varumärken skall emellertid avgöras efter en helhetsbedömning i vilken alla omständigheter i det enskilda fallet skall beaktas.

Bedömningen av märkes- och varuslagslikheten skall ske med tillämpning av den s k produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort sett desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet skall vara för handen.

Bedömningen av märkeslikheten skall göras på grundval av det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det också måste beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden. Vid förväxlingsbedömningen mellan märken skall därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse.

Det skall även fästas avseende vid graden av särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ettärke skall utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

PRV gör här följande bedömning.

Vad det gäller varuslagslikheten kan inledningsvis sägas att det råder en viss affinitet mellan de produkter och tjänster vilka innehavarens registrering omfattar och de tjänster som omfattas av användarens registreringar, varför det i varumärkesrättslig mening får sägas råda en viss – om än icke direkt – varuslagslikhet.

Vad det gäller märkeslikheten kan konstateras att användarensärke EKOTEC i sin helhet ingår i användarensärke BIOECOTECH, sett ur ett renodlat audiellt perspektiv. Ur samma synvinkel betraktat skall dock framhållas att förledet BIO- divergerar innehavarensärke från de av användaren återropade, bl a genom att två ytterligare stavelser skall utläsas. Ur det visuella perspektivet noteras att fem av bokstäverna hos användarensärke även återfinns hos innehavarens ditto, vilket emellertid består av ytterligare fem bokstäver. Innehavarensärke uppvisar därutöver även ett figurativt moment, i och med förefintligheten av de i märket ingående kolorerade ovalerna. De av användaren återropade registreringarna 329 447 respektive 847 558 besitter även dessa i sig påtagliga figurativa moment, vilka därigenom – i förhållande till registrering 304 149 – ytterligare särskiljer dessa märken från innehavarens kännetecken.

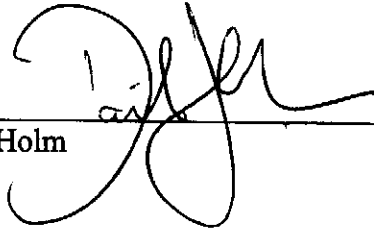
Vad det sedan gäller risken för association får sägas att lydelsen (texten) i såväl innehavarens som användarens märken i sig besitter särskiljningsförmåga för de aktuella produkterna/tjänsterna, oaktat att PRV vid registreringsförfarandet avkrävt en disclaimer för texten i innehavarensärke. De i de aktuella varumärkena förekommande orddelarna BIO-, EKO-, ECO- samt -TEC(H) må förvisso var för sig i viss mån vara beskrivande för ifrågavarande verksamhet/varor, men i förevarande sammansättningar bildar dessa märkesdelar två helheter vilka utgör i sig registrerbara neologismer av övervägande suggestiv karaktär.

De i märkena gemensamma inslagen kan till viss del skapa liknande associationer hos avnämarna, ehuru varumärkena sedda i sina respektive helheter får anses som särskiljbara, till följd av de ovan påtalade skillnaderna.

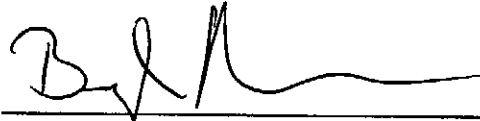
PRV finner vid en samlad bedömning således inte att de ifrågavarande märkena är förväxlingsbara, varför invändningen heller inte utgör något hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

03 JUN 2005

David Holm



Bengt Staffas



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.