

**BESLUT**

Internationell registrering skall gälla i Sverige

IR 804123

**INVÄNDARE**

Shell Brands International AG  
Baarermatte  
6340 Baar  
Schweiz

**OMBUD**

Zacco Sweden AB (publ)  
Box 23101  
104 35 Stockholm

*Exp. Patent- och registreringsverket*

**2006 -03- 2 2**

**INNEHAVARE**

Phonak Holding AG  
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa  
Schweiz

**OMBUD**

Awapatent AB  
Box 5117  
200 71 Malmö

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) har denna dag beslutat att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen med stöd av 56 § första stycket varumärkeslagen samt 55 § tredje stycket samma lag skall gälla i Sverige.

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket ESHELL - DIGITAL INSIDE AND OUT för acoustic apparatus and parts thereof for the hearing-impaired i klass 10.

Invändaren har som det får förstås yrkat att varumärkesregistreringen inte skall beviljas giltighet i Sverige och har i allt väsentligt anfört följande.

Innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke SHELL, med registreringsnummer 1118801 för kemiska preparat för industriella, vetenskapliga och fotografiska ändamål samt för jordbruks-, trädgårdsodlings- och skogsbruksändamål; kemiska tillsatser till bränsle och smörjmedel; konst- och syntetharts, plastmaterial i form av pulver, vätska och pasta; naturgödsel och konstgödsel; brandsläckningsmedel; kemiska preparat för härdning och lödning; kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvämmen; bindemedel för industriella ändamål, klass 1, målarfärg, fernissa, glasyrmedel och lacker; färgmaterial för vägmarkeringar; beläggningar, rostskydds och träkonserveringsmedel; färgämnen; betningsmedel; obearbetade naturhartser; metaller i

folie- och pulverform för målare, husmålare, tryckare och konstnärer; rostskyddsmedel, klass 2, blekmedel och andra ämnen för användning i tvätterier; rengörings-, poler-, fuktnings-, puts- och slipmedel samt medel för kemtvätt; detergenter, tvål, schamponeringsmedel, parfymrivaror, eteriska oljor, kosmetika, hårlotioner; tandkräm, klass 3, oljor; fetter; smörjmedel och smörjämnen; bränslen; gasolbränsle; dammabsorberande medel; dammbindande medel; bränsle och belysningsvätskor; vaxljus, veckor; vaxsorter, klass 4, farmaceutiska, veterinära och hygieniska preparat; dietiska medel, anpassade för medicinska ändamål, spädbarnsmat; plåster; förbandsmaterial; fyllningsmaterial för dentala ändamål, dentalvax; desinfektionsmedel; utrottningsmedel för insekter, larver, svampar, ogräs och parasiter; bekämpningsmedel mot blötdjur och spolmaskar; bekämpningsmedel mot ogräs och ohyra; luftuppfrysningsmedel; lukt borttagningsmedel, klass 5, oädla metaller och legeringar därav; byggnadsmaterial av metall; flyttbara metallbyggnader; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och trådar av oädla metaller; järnvaror; upphängnings- och stängningsanordningar; rör och ledningar av metall; kassaskåp; varor av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer; hållare, huvudsakligen av metall, klass 6, generatorer; maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionskomponenter (ej för fordon); jordbruksredskap; äggkläckningsmaskiner, klass 7, handredskap och (handdrivna) hjälpmedel; bestick; vapen; rakhyvlar, klass 8, programvara, maskinvara och kringutrustning till datorer; kodade kort samt magnet- och smartkort; läsapparater för användning med alla nämnda kort; elektroniska, elektriska, vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater för inspelning, sändning eller återgivning av bild och ljud; elektroniska samt med mikrovågsradiofrekvens fungerande identifikationsapparater för fordon och bränslepåfyllningsutrustning; dataregistreringsapparater för fordon samt läsapparater för användning med dessa; bränslemätare och bränslekontrollfönster; apparater och instrument för telekommunikation; magnetiska databärare, registreringsdiskor; försäljningsautomater och mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsapparater; eldsläckningsapparatur; batterier; fotovoltaiska celler (solceller); solpaneler och solgeneratorer; samt delar och komponenter till dessa, klass 9, kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument, konstgjorda lemmar, ögon och tänder, ortopediska artiklar; suturmateriell, klass 10, apparater för belysning, ångalstring, uppvärmning, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål; apparater och anläggningar för uppvärmning med solenergi samt delar och komponenter till dessa, klass 11, landgående fordon; fortskaffningsmedel för transport till lands, på vatten eller i luften, klass 12, eldvapen; ammunition och projektiler; sprängämnen; fyrverkeripjäser, klass 13, ädla metaller och legeringar av dessa samt varor framställda av, eller överdragna med, ädelmetall, ej ingående i andra klasser; smycken och ädelstenar; ur och tidmätningssinstrument, klass 14, musikinstrument, klass 15, böcker, tidskrifter och andra trycksaker, pennor, kartor och sjökort samt kontorsartiklar; fotografier och tryckta reproduktioner; papper, pappersvaror, kartong och kartongvaror; klister och lim för kontorsändamål eller hushållsändamål; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); spelkort; kort, band och remsor, ej magnetiska, med hål eller koderade och alla för användning med datorer; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförmödenheter (ej möbler); stilsats; klichéer, klass 16, plast i form av blad, block, stavar, pärlor, fibrer, rör eller pressprofiler, alla för tillverkningsändamål; natur- och syntetgummi, gutta-perka, kautschuk, asbest, glimmer samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser; fyllnings-, tätnings- och isoleringsmaterial; fyllnadsmaterial och förlängningskopplingar; flexibla rör (ej av metall), klass 17, läder och konstläder och varor

tillverkade av dessa material, ej ingående i andra klasser; pälskinn och djurhudar; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror, klass 18, byggnads- och vägbyggnadsmaterial, ej metall; natur- och konststen, cement, kalk, murbruk, gips och grus; rör av keramik och cement; vägbyggnadsmaterial; asfalt, tjära och bitumen; bitumenemulgeringsmedel, harts-/bitumenpreparat; flyttbara byggnader; stenmonument; skorstenar; takbeklädnad, takspån och -plattor; golvplattor och golvbeklädnadsfogar; vägghpaneler och vägghplattor, klass 19, möbler, speglar, tavelramar; varor (ej ingående i andra klasser) trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast, klass 20, redskap och behållare för hushålls- eller köksändamål (ej av ädelmetall eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstillverkningsmaterial; städartiklar; stålull; obearbetat glas eller glas i halvfabrikat (ej glas för byggnadsändamål); glas-, porslins- och keramikgods, ej ingående i andra klasser, klass 21, kablar, rep, linor, tåg, tält, markiser, presenningar, segelduk (ej ingående i andra klasser), säckar och påsar; stoppnings-, madrasserings- och vadderingsmaterial (ej av gummi eller plast); obearbetat textilfibermaterial, klass 22, garn och trådar, för textiländamål, klass 23, textil och textilvaror, ej ingående i andra klasser; sängtäcken och bordsdukar, klass 24, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, klass 25, spetsar och broderier, band och snörmakerivaror; knappar, hakar och hyskor, knappnålar, synålar, virknålar och stickor; konstgjorda blommor, klass 26, mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för golvbeläggningar; väggbeklädnader, ej av textil, klass 27, leksaker och saker att leka med; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgranspyrtnader, klass 28, kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; kanderade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; gelatin, sylter, ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter; sylter; färdiga måltider och snacks, klass 29, kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning, mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål,; bröd, konditorivaror och godis; glass, honung, sirap, jäst, bakpulver, salt, senap, vinäger, såser; kryddor, is; färdiglagade måltider och tilltugg; salladsdressing, klass 30, produkter för jordbruks-, trädgårdsodlings- och skogsbruksändamål samt spannmål; kreatur; djurfoder och tillsatser, ej ingående i andra klasser; färska frukter och grönsaker; frön; naturväxter och -blommor; malt, klass 31, öl; mineralvatten och kolsyrat vatten samt andra icke-alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra beredningar för framställning av drycker, klass 32, alkoholhaltiga drycker (ej öl), klass 33, tobak; artiklar för rökare; tändstickor, klass 34, rådgivning, informationsgivning, assistans och konsulttjänster inom området industriell och kommersiell företagsledning; franchising; personalförvaltning och -rekrytering; utarbetande av lönelistor; bokförings- och revisionstjänster; projektledning; inköp av varor och tjänster åt andra; public relations; annons-, marknadsförings- och reklamtjänster; marknadsforskning; anordnande av handelsmässor; rådgivning och konsulttjänster med avseende på användning av informationsteknik för kommersiella ändamål; databehandling; automatiserad lagerbeställning; kontorsmaskins- och kontorsutrustningsuthyrning; PR-tjänster med avseende på varor som säljs i detaljhandelsbutiker, klass 35, tjänster inom området finansiella analyser, finansiell konsultation och finansiell förvaltning; finansiella tjänster med avseende på värdeöverföring och investering; försäkringstjänster; banktjänster; lån; finansiella tjänster med avseende på kredit-, betal- och bankkort; anskaffande av finansiella medel för välgörande ändamål; finansiell sponsoring; förvaltning och uthyrning av fast egendom, klass 36, fordonstjänster vid bensinstationer; underhåll, reparation, ändring, ombyggnad, tvättning, lackning och polering av fordon, fordonsdelar och fordonsaccessorier; rundsmörjning av luftfarkoster, båtar, luftkuddefarkoster och landfordon; anläggning, besiktning, underhåll och reparation av vägar, borrhplattformar och andra civiltekniska konstruktioner samt även industriella anläggningar och maskiner;

vägmarkeringar; brunnsborrning; gruvverksamhet (underjordsgruvor och dagbott); läggning av rörledningar; installation, underhåll och reparation av apparater och instrument för uppvärmning; installation, underhåll och reparation av datorer, datornät och tillhörande kringutrustning; isolering av byggnader; uthyrning av borrhinstallationer och borrhutrustning, klass 37, telekommunikationstjänster; sändning via satellit; kommunikationstjänster via e-post och Internet; kommunikation via datornät; uthyrning av apparater och instrument för kommunikation, klass 38, transport, hämtning och avlämning av petroleum, gas, metall, stenkol och kemiska produkter på land och över vatten; förvaring av petroleum, gas, metall, stenkol och kemiska produkter; transport av olja, gas och kemikalier via rörledning; energidistribution; uthyrning, fyllning och påfyllning av gasolbehållare ; uthyrning, förvaring och parkering av fordon; chartring av båtar; fraktmäkleri; tankning av båtar, luftkuddefarkoster, luftfarkoster och landfordon med bränsle; upplåtande av turist- och reseinformation, klass 39, raffinering, framställning, bearbetning, blandning, tillverkning och förädling av petroleum-, kemi- och metallprodukter samt andra produkter; alstring av elektricitet; utvinning av mineraler; behandling av metall, betong, trä och andra byggnadsmaterial; vattenrening, behandling av avfallsmaterial och farliga ämnen; filmframkallning, klass 40, undervisning och instruktion; industriell och kommersiell instruktion; vägledning inom området ledarskapsutveckling, grupputveckling och ledning av organisationsförändringar; språkundervisning; utgivning av böcker, tidskrifter, biofilmer, videoband och annat undervisnings-, instruktions- eller underhållningsmaterial; uthyrning av material och apparater för undervisning; montering och kopiering av ljudband, videoband och biofilmer; utgivning; anordnande av tävlingar och utställningar för utbildning eller underhållning, klass 41 och vetenskaplig och teknisk forskning; tjänster inom området geologisk och oceanografisk kartritning, utforskning, inspektion och undersökning; uthyrning av maskiner och utrustning för oljeprospektering, laboratorietjänster; materialprovning och materialbelastningsanalys; prov- och diagnostjänster; kemiteknik, verkstadsteknik och elektroteknik; juridiska tjänster; tjänster inom området immateriell egendom; datortjänster; konsulttjänster med avseende på data- och informationsteknik; utformning av programvara; uthyrning av datorer och kringutrustning för datorer; uthyrning av åtkomsttid till stordatorer; tjänster inom området konstruktion och industriell formgivning; tjänster inom området fotografi, tryckning och grafisk utformning; restauranger, kaféer, snackbarer och "fast food"-tjänster; utdelning av måltider; hotelltjänster och tjänster inom området anordnande av logi; säkerhets- och bevakningstjänster; rådgivning och konsulttjänster med avseende på samtliga nämnda tjänster; rådgivnings-, konsult-, kontroll- och riskbedömningstjänster, alla med avseende på person- och informationsskydd; rådgivning och konsulttjänster inom området säkerhet, hälsa och miljö i klass 42.

Vidare är innehavarens märke förväxlingsbart med användarens varumärke SHELL som är ett i Sverige väl ansett varumärke. Användningen av innehavarens märke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för varumärket SHELL:s särskiljningsförmåga och/eller anseende.

I innehavarens märke är det utan tvekan ordet ESHELL som är märkets dominerande del. Det anges först och är avgränsat från de övriga orden i märket. Ordet ESHELL skiljer sig från varumärket SHELL endast genom den inledande bokstaven E. Bokstaven E får anses ha en mycket låg grad av särskiljningsförmåga bl.a. med hänsyn till betydelsen "elektronisk". Avnämningsskyddsstyrelsen skulle mycket väl kunna bibringas den uppfattningen att ordet ESHELL är en variant av det synnerligen välkända varumärket SHELL för elektroniska produkter, särskilt med hänsyn till att ordet DIGITAL anknyter till ordet elektronisk. Skillnaderna i

uttal mellan ordet ESHELL och SHELL är obetydliga. Vid en auditiv jämförelse mellan orden kan konstateras att de är det närmaste identiska.

De i märket ingående orden DIGITAL INSIDE AND OUT får närmast en deskriptiv funktion, dvs. jämfört med ordet ESHELL så är varumärkeskaraktären för dessa ord klart underordnad. Tyngdpunkten i märket vad avser särskiljningsförmåga ligger således på ordet ESHELL. Med hänsyn till att ESHELL och SHELL är i stort sett identiska så föreligger en klar förväxlingsrisk mellan märkena trots förekomsten av orden DIGITAL INSIDE AND OUT. Här hänvisas till den så kallade produktregeln som bl.a. innebär att kravet på märkeslikhet är mindre, om varuslagen är i stort desamma.

Innehavaren av varumärket, som har getts möjlighet att inkomma med yttrande över vad invändaren har anfört, har inte bemött grunderna för invändningen.

### **SKÄL**

Enligt 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras 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 anses kännetecken förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag. Förväxlingsbarhet kan även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, 6 § andra stycket samma lag.

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

PRV gör följande bedömning

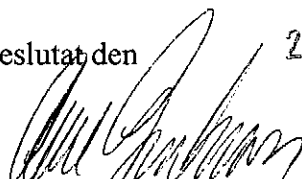
Mellan de varor som innehavarens registrering avser, nämligen acoustic apparatus and instruments and parts thereof for the hearing-impaired, och de apparater för inspelning, sändning eller återgivning av bild och ljud för vilka invändarens märke är registrerat föreligger varuslagslikhet. Det förhållandet att invändarens apparater avser bild och ljud begränsar visserligen likheten men vid en helhetsbedömning finner PRV att det i varumärkesrättsligt hänseende ändå föreligger varuslagslikhet. Vidare konstateras att så som invändaren anfört det föreligger identitet mellan invändarens medicinska apparater och instrument och de varor som innehavarens registrering avser.

Innehavarens märke inleds med det sammansatta ordet ESHELL, i vilket invändarens märke ingår. Ordet skiljer sig från invändarens märke endast genom bokstaven E och uppvisar därmed betydande fonetiska och visuella likheter med invändarens märke. Det inledande ordet ESHELL följs dock av orden – DIGITAL INSIDE AND OUT vilket medför att märkena distanseras från varandra. De motstående märkena ger vidare upphov till olika associationer. SHELL associerar till en snäcka medan ordet ESHELL som följs av orden DIGITAL INSIDE AND OUT närmast skapar en association med elektroniska snäckor.

Det konstateras att ingen bevisning till styrkande av varumärket SHELL är väl ansett ingivits i ärendet. Väl får SHELL anses vara ett notoriskt kännetecken inom drivmedelsbranschen och därmed också ett väl ansett varumärke för varor i denna bransch. Av detta följer att SHELL bör ges ett utökat skydd. Det utökade skyddet kan i avsaknad av bevisning därom dock inte anses vara så långtgående som till de varor som innehavarens registrering omfattar. Vid en helhetsbedömning av de motstående märkena finner PRV att innehavarens varumärke skiljer sig tillräckligt från användarens märke för att inte vara förväxlingsbart med detta.

Den internationella registreringen skall därför gälla i Sverige.

Beslutat den 22 MAR 2006

  
\_\_\_\_\_  
Anne Gustavsson

  
\_\_\_\_\_  
Herman Pettersson

#### 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.