

Invändningsärende nr 2007/0215/0001

Registrering nr 391800

INVÄNDARE

Neova AB
Bjälkgatan 1
824 43 Hudiksvall

Exp. Patent- och registreringsverket

2009 -06- 17

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 11394
404 28 Göteborg

INNEHAVARE

Ahlsell Sverige AB
117 98 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket INNOVA, med registreringsnummer 391800, registrerat för värmepumpar; luftkylningsapparater; kylmaskiner; nedkylningsinstallationer för vätskor; kylaggregat (för kyltransporter)(för charkbilar), i klass 11.

Invändaren yrkar att registreringen ska upphävas och anför som grund härför att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke NEOVA, med registreringsnummer 4908471, registrerat för biobränslen; ved, träflis, träbriketter och träpellets, träkol; torv, i klass 4, värmepannor, pannor samt brännare, i klass 11, distribution av biobränslen och bioenergi, i klass 39, samt produktion av biobränslen och bioenergi, sågverkstjänster, i klass 40. Invändaren har även anført att invändarens märke genom användning uppnått en högre grad av särskiljningsförmåga.

Till stöd för invändningen anför invändaren i allt väsentligt följande. Det råder likhet mellan de värmepannor, pannor samt brännare som invändarens märke avser och värmepumpar som innehavarens märke avser. Dessutom råder det likhet mellan de värmepumpar som innehavarens märke avser och de bränslen som avses i klass 4 samt de tjänster som avses i klass 39 och klass 40 i invändarens märke. De varor och tjänster som de motstående märkena avser vänder sig till samma kundkrets, nämligen såväl "vanliga" villaägare som professionella, och säljs huvudsakligen genom samma distributionskanaler. Som stöd för att värmepumpar, värmepannor, pannor och brännare fungerar som konkurrerande varor och säljs via samma distributionskanaler åberopas diverse utdrag från olika återförsäljares hemsidor, annonser från tidningarna Vi i villa och Hus & Hem, samt en kopia av en artikel

från Svenska Dagbladet av vilka det framgår att varorna fungerar som alternativ för samma ändamål, nämligen att värma hus och byggnader.

Avseende märkeslikheten anføres att de motstående märkena främst är fonetiskt och konceptuellt lika. Märkena innehåller samma antal stavelser och saknar konceptuell betydelse med undantag för att båda märkena kan associeras till ordet "nova".

Förleden IN- respektive NE- i de motstående märkena utgör spegelvända stavelser eftersom konsonanten N förekommer i dem båda och bokstäverna I respektive E är uttalsmässigt lika. Vidare anføres att det vid förväxlingsbedömningen måste beaktas att konsumenten sällan har möjlighet att jämföra de båda märkena sida vid sida utan måste förlita sig till den bleknande minnesbilden. Eftersom såväl märkena som de produkter som avser är i det närmaste identiska är märkena i varumärkesrätlig mening förväxlingsbara.

Invändaren anför även att märket NEOVA, till följd av omfattande användning och invändarens position som en av de marknadsledande aktörerna i branschen, har en hög grad av förvärvad särskiljningsförmåga vilket förstärker förväxlingsrisken. Som stöd för detta åberopas en artikel från tidningen Bioenergi i vilken det framgår att invändaren år 2007 var den aktör med tredje störst omsättning i biobränslebranschen i Sverige och den största leverantören av biobränsle totalt sett liksom den andra största leverantören av fasta förädlade biobränslen, pellets, briketter och pulver det året. Av artikeln framgår att NEOVA under år 2007 hade en omsättning på ca 1050 miljoner SEK samt att NEOVA tillsammans med Lantmännen under åren 2005 till 2007 levererade störst kvantitet biobränsle och överlägset mest till den svenska villamarknaden. Invändaren har vidare inkommit med material för att påvisa ett omfattande och utbrett nätverk av återförsäljare i Sverige, nämligen 250 återförsäljare varav ett flertal, ca 35 stycken, även marknadsför och försäljer förbränningsutrustning.

Invändaren har härutöver – vid bemötande av innehavarens svaromål – anført att den av innehavaren åberopade domen från PBR är inte tillämplig i det nu aktuella fallet eftersom märkenas prefix i den åberopade domen skiljer sig markant åt vilket inte är fallet mellan de nu aktuella märkena.

Innehavaren av varumärket bestrider grunden för invändningen och anför huvudsakligen följande. Märkena är inte identiska. Prefixen hos respektive märke ger visuell skillnad och ger upphov till olika uttal hos märkena. Det motanförda märket uttalas neutralt utan betoning på någon specifik stavelse medan innehavarens märke uttalas med betoning på förledet "inn". Skillnaderna mellan prefixen innebär att märkena varken är visuellt eller fonetiskt förväxlingsbara. Som stöd för detta åberopas PBR:s bedömning i mål nr. 03-210 och 03-221 avseende XEROX och THEROX där det konstaterades att skillnaderna mellan märkenas prefix, trots likheterna i suffixen, innebär att märkena i sin helhet inte var förväxlingsbara. Det bestrids att prefixen skulle utgöra spegelvända stavelser. Associationsmässigt skiljer sig märkena åt genom att INNOVA associeras till ord som innovativ och innovation medan denna association saknas helt för NEOVA. Avseende varuslagslikheten anføres att varorna inte är identiska. Vidare anføres att de motstående märkena inte riktar sig till samma kundkrets eftersom de varor som säljs under invändarens märke synes fokusera på den enskilde villaägare medan varorna som säljs under innehavarens märke saluförs mot köpare med krav på ackrediterad verksamhet. Köparna av de varor som säljs under innehavarens märke innehar således specialistkunskaper om den aktuella marknaden och dess produkter varför principen om den bleknande minnesbilden inte aktualiseras. Inte heller distribueras varorna på samma ställen. Slutligen anføres att någon reell risk för förväxling mellan de varor

som de motstående märkena avser inte föreligger eftersom produkterna är tekniskt avancerade och omsättningskretsen kunnig.

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 ska kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag. Vid bedömningen av kännetecknens förväxlingsbarhet ska emellertid en helhetsbedömning göras avseende märkes- och varuslagslikheten, med tillämpning av den s.k. produktregeln. Regeln innebär att kravet på märkeslikhet blir lägre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i det närmaste identiska och - omvänt - att det inte ställs lika höga krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet ska föreligga.

Vid bedömningen av om varu- och tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, särskilt varornas eller tjänsternas art, deras avsedda ändamål, deras användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra.

Avgörande i de fall varuslagslikhet kan konstateras blir hur pass lika kännetecknen bedöms vara. Denna bedömning ska grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar främst avseende märkenas visuella och fonetiska likheter. Hänsyn ska även tas till ett eventuellt gemensamt eller liknande associationsmässigt innehåll i märkena, då detta kan medföra en risk att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena. Det ska även beaktas att konsumenten ofta saknar faktiskt möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, vilket medför att hänsyn också måste tas till den bleknande minnesbilden hos omsättningskretsen. Vid förväxlingsbedömningen mellan märkena ska därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse. Även graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos märkena ska beaktas. En högre grad av i sig särskiljande egenskaper hos ettärke ska utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

Enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen kan förväxlingsbarhet även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Ett varumärke är att anse som väl ansett om det i en väsentlig del av landet är känt inom en betydande andel av den krets som märket vänder sig till. Vid bedömningen av detta ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket.

PRV gör följande bedömning

Inledningsvis konstateras att det inte, genom det material som ingivits i ärendet, är styrkt att kännetecknet NEOVA är väl ansett här i landet i den mening som avses i 6 § andra stycket

varumärkeslagen. Utredningen visar inte heller att kännetecknet erhållit en högre grad av särskiljningsförmåga. Bedömningen kommer således att ske mellan varumärkena såsom de registrerats.

Vad gäller varuslagslikheten konstaterar PRV att det råder likhet mellan de värmepumpar som innehavarens märke avser och de värmepannor, pannor samt brännare som användarens märke avser. Det får anses visat att varorna distribueras på samma ställen, att omsättningskretsen för märkena är densamma samt att varorna är konkurrerande med varandra då de fyller samma funktion, nämligen att värma hus och byggnader. Varuslagslikhet är därmed för handen mellan de motstående märkena.

Avseende märkeslikheten mellan kännetecknen INNOVA och NEOVA noteras inledningsvis att det i såväl fonetiskt som visuellt avseende föreligger vissa likheter mellan kännetecknen då märkena består av samma antal stavelser och avslutas med bokstavskombinationen ”-OVA”. Oaktat nämnda likheter föreligger det emellertid också lätt uppfattbara skillnader mellan märkena genom att förleden INN- respektive NE- skiljer sig åt. Detta gör att de båda kännetecknen såväl ur ett visuellt som ett fonetiskt perspektiv som helhet får en tydlig skillnad. Även associationsmässigt skiljer sig märkena åt genom att NEOVA inte ger upphov till några specifika associationer medan INNOVA uppenbart associeras till ord som innovation och innovativ. Även med beaktande av principen om den bleknande minnesbilden är skillnaderna mellan de mothållna märkena tillräcklig för att märkeslikhet inte ska anses föreligga.

Vid en samlad bedömning är innehavarens märke inte förväxlingsbart med användarens varumärke. Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat den

17 JUN 2009

David Leffler

Jenny Lundberg

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

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