

Invändningsärende nr 2010/0057/0001

Registrering nr 408977

INVÄNDARE

Ecolab GmbH & Co. OHG
Reisholzer-Weftstrasse 38-42
40589 Düsseldorf
Tyskland

OMBUD

Albihns.Zacco AB
Valhallavägen 117
Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

NiPeg Invest AB
Box 8963
402 74 Göteborg

OMBUD

Cegumark Aktiebolag
Box 53047
400 14 Göteborg

Exp. Patent- och registreringsverket

2011-10-25

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket ECOTEMP, med registreringsnummer 408977, registrerat för ackumulatörer för värme och ånga; armaturer för bad och bastu, även för massage-varmlufts- och ångbad; bastubadsinstallationer; avluftningsventiler för värmeelement; vattenklosetter, badkar, bidéer, tvättställ (delar av sanitära installationer), duschar och duschkabiner; bubbelmaskiner för bubbelpooler; blandningskranar, rörledningsventiler, kranpackningar och rör till toaletter, tvättställ, badkar och duschkabiner; eldstäder; kaminer; värmepannor; matare för värmepannor; värmeväxlare (ej maskindel) och värmepumpar; solfångare för uppvärmning; elektriska värmeelement; expansionstankar för värmeinstallationer; varmvattenberedare; fläktar för ventilation och luftkonditionering; kloaker och reningsanläggningar för kloaker; kylapparater och kylmaskiner; luftfiltreringsinstallationer och luftkonditioneringsapparater; nedkylningsapparater och -installationer, i klass 11.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering ska upphävas och gjort gällande att märket är förväxlingsbart med det internationella varumärket ECOTEMP, med registreringsnummer 747354, registrerat för dishwashing agents, stain removers and rinse additives for use with

the aforementioned goods, i klass 3, disinfectants, i klass 5, handing out apparatus for dishes used in dishwashing machines, i klass 7, leasing of dishwashing machines and dishwashing installations to third parties, i klass 36, samt rental of dishwashing machines and dishwashing installations to third parties, i klass 37.

Vidare har invändaren gjort gällande att innehavarens märke är förväxlingsbart med det internationella varumärket ECOTEMP, med registreringsnummer 747355, registrerat för dishwashing agents, stain removers and rinse additives for use with the aforementioned goods, i klass 3, disinfectants, i klass 5, handing out apparatus for dishes used in dishwashing machines, i klass 7, leasing of dishwashing machines and dishwashing installations to third parties, i klass 36, samt rental of dishwashing machines and dishwashing installations to third parties, i klass 37.

Till stöd härför har invändaren i huvudsak anfört följande. Innehavarens registrering är identisk med invändarens motanförda märken. Därmed föreligger märkesidentitet. Vid bedömningen om varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är utmärkande för förhållandet mellan varorna beaktas. Särskilt deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. Invändarens märken avser apparater relaterade till diskmaskiner, rengöringsmedel och andra liknande köksprodukter. Innehavarens märke är ämnat för köksändamål och rengöring. Beträffande den doseringsutrustning för diskmaskiner som omfattas av invändarens märken måste dessa anses som likartade med tex regler- och säkerhetsarmatur för vattenapparater och – ledningar, blandningskranar, rörledningsventiler, kranpackningar och diverse utrustning som alltjämt omfattas av innehavarens märke. Användningsområdet och ändamålet är således snarlikt och överlappande då de avses för apparater och rengöringsprodukter till köks- eller hushållsändamål. Varorna tillhandahålls på samma försäljningsställen och marknadsförs genom samma kanaler. Det är sannolikt att produkter skyddade under samma varumärken kommer att användas för samma ändamål vid samma tillfälle. Det kan inte förväntas att den genomsnittlige konsumenten vid inköpstillfället eller användning av befintliga produkter kommer att kunna skilja på kommersiellt ursprung för produkter under varumärket ECOTEMP för dessa tydligt överlappande och kompletterande varor och tjänster. Inte heller kan det förväntas att dessa heller närmare kommer att undersöka det kommersiella ursprunget för nämnda varor och tjänster under ett identiskt varumärke då varorna och tjänsterna går hand i hand. Oaktat vissa direkta skillnader i varuklassbeskrivningar ovan föreligger likhet mellan märkena. Märken med hög grad av särskiljningsförmåga erkänns ett vidare skyddsomfång än märken med låg särskiljningsförmåga. Invändarens märken ECOTEMP får sägas inneha hög särskiljningsförmåga.

Innehavaren av varumärket, som beretts tillfälle att yttra sig, har inte bemött invändningen.

SKÄL

Av 2 kap 8 § första stycket 2 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 andra stycket varumärkeslagen, ett varumärke som är registrerat enligt detta kapitel, ett varumärke som är registrerat genom en internationell varumärkesregistrering som enligt 5 kap varumärkeslagen fått giltighet i

Sverige, ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet, samt ett gemenskapsvarumärke.

Av 2 kap. 9 kap varumärkeslagen framgår att det som ovan anförts gäller på motsvarande sätt i fråga om en registrerad firma som används i näringsverksamhet, och ett sådant namn eller ett sådant annat näringskännetecken än en registrerad firma som är skyddat enligt 1 kap. 8 §, om skyddet gäller inom en väsentlig del av landet.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor som märkena avser. Avgörande vid besvarande av frågan om förväxlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan bedömas likna varandra. Bedömningen av denna fråga ska grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska även tas till om orden i de aktuella märkena besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena ska beaktas.

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.

PRV gör följande bedömning

Inledningsvis konstaterar PRV att det av användaren åberopade märket ECOTEMP, med registreringsnummer 747354, har blivit avförd ur PRV:s register. Nämnda märke kan således inte utgöra hinder för innehavarens märke. Därmed kvarstår enbart märket ECOTEMP, med registreringsnummer 747355, som föremål för förväxlingsbedömning.

Det ligger nära till hands att lydelsen ECOTEMP ger association åt ekologi och temperatur och antyder därigenom vissa egenskaper hos de varor som innehavarens märke avser. Märkesordet ECOTEMP får dock, sett i sin helhet, anses vara övervägande suggestivt och särskiljande för de nu aktuella varorna. Då den särskiljande och framträdande lydelsen i innehavarens märke är identisk med användarens märke föreligger märkeslikhet.


Beträffande märkeslikheten vill PRV anföra följande. Innehavarens märke består av lydelsen ECOTEMP och användarens åberopade märke består av lydelsen ECOTEMP. Därmed kan konstateras att det rör sig om identiska lydelser varför märkeslikhet kan fastslås.

Vidare beträffande varu- och tjänsteslagslikheten vill PRV anföra följande. Innehavarens märke avser apparater, i klass 11, alla relaterade till reglering av värme. Användarens märke avser diskmedel; fläckborttagningsmedel och sköljmedel för användning med diskmedel, i klass 3; desinfektionsmedel, i klass 5; apparater relaterade till diskmaskiner; i klass 7; hyrtjänster och hyrköp av diskmaskiner och installationstjänster av dessa till tredjepart, i klasserna 36 och 37. Användarens märke är därmed begränsat till varor och tjänster relaterade till enbart diskmaskiner och dess tillbehör. Varorna och tjänsterna har därmed helt olika användningsområden och med hänseende till hur pass skilda dessa områden är finns det ingen risk för konsumenten kommer uppfatta ett samband mellan de motstående märkena. Vid en helhetsbedömning finner PRV märkena ej vara förväxlingsbara med varandra.

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

Beslutat den 25 OCT 2011


Sara Öjebro


Nina Isaksson

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 (2) månader från beslutsdagen.