

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

Invändningsärende nr 2013/0113/0001
Er referens: T41303836SE000

Registrering nr 513089

INVÄNDARE

Ferrolì S.P.A.
Via Ritonda, 78/A
37047 San Bonifacio (VR)
Italien

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

Aqua Expert Aktiebolag
Martin Höjer
Mårdvägen 7
352 45 Växjö

Exp. Patent- och registreringsverket

2014-10-16

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 513089 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket FERROLITE med registreringsnummer 513089, registrerat för följande varor:

Klass 11: Vattenfilter; vattenfilter för industriella ändamål.

Invändaren har som grund för invändningen anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens följande kännetecken:

Svensk varumärkesregistrering nummer 241538, FERROLI, i figur, registrerad för följande varor:



Svensk varumärkesregistrering nummer 241538.

Klass 11: Samtliga varor.

Internationell registrering nummer 585672, FERROLI, i figur, registrerad för följande varor:



Internationell registrering nummer 585672.

- Klass 7: Machine boilers and their parts; flues for engine boilers; machine boiler scale collectors; installations for supplying machine boilers; heat exchangers (machine parts).
- Klass 11: Heating boilers, feeding apparatus for heating boilers, flues and boiler pipes for heating installations, boilers for water heaters, boilers for laundries, boilers for central heating installations and their parts; boilers for generating hot water and steam and their parts; refrigerating and air-conditioning apparatus and their parts; solid, liquid and gas fuel heating appliances; water heaters and their parts; air reheaters; installations for heating; immersion heaters; central heating radiators; radiators; heaters for baths; autoclaves; air-conditioning appliances and installations and their parts; heat accumulators; heat recovery systems.

Gemenskapsvarumärkesregistrering nummer 3743044, FERROLI, i figur, registrerad för följande varor:



Gemenskapsvarumärkesregistrering nr. 3743044.

- Klass 11: Varmvattenberedare med gas- eller dieselbrännare; värmepannor; matare för värmepannor; rökanaler och rör för värmepannor; varmvattenberedare; fläktkåpor för kök; värmepannor för centralvärmeanläggningar och delar därtill; värmepannor för vatten- och ångalstring och tillhörande delar; kylnings- och luftkonditioneringsapparater och tillhörande delar; luftkonditioneringsanläggningar; ventilationsinstallationer; apparater för uppvärmning som drivs med fast, flytande eller gasformigt bränsle; doppvärmare; element för centralvärme; uppvärmningsapparater; värmare för bad och dusch; autoklaver; apparater och instrument för luftkonditionering och tillhörande delar; värmeackumulatorer; värmeväxlare.

Gemenskapsvarumärkesregistrering nummer 4527792, FERROLI MAXIMA, i figur, registrerad för följande varor:



Gemenskapsvarumärkesregistrering nr. 4527792.

- Klass 11: Varmvattenberedare med gas- eller dieselbrännare; värmepannor; matare för värmepannor; rökanaler och rör för värmepannor; varmvattenberedare; fläktkåpor för kök; värmepannor för centralvärmeanläggningar och delar därtill; värmepannor för vatten- och ångalstring och tillhörande delar; kylnings- och luftkonditioneringsapparater och tillhörande delar; luftkonditioneringsanläggningar; ventilationsinstallationer; apparater för

uppvärmning som drivs med fast, flytande eller gasformigt bränsle; doppvärmare; element för centralvärme; uppvärmningsapparater; värmare för bad och dusch; autoklaver; apparater och instrument för luftkonditionering och tillhörande delar; värmeackumulatorer; värmeväxlare.

Gemenskapsvarumärkesregistrering nummer 6915607 F GRUPPO FERROLI, i figur, registrerad för följande varor:



Gemenskapsvarumärkesregistrering nr. 6915607.

Klass 11: Varmvattenberedare med gas- eller dieselbrännare; värmepannor; matare för värmepannor; rökanaler och rör för värmepannor; varmvattenberedare; värmepannor för tvättinrättningar; värmepannor för centralvärmeanläggningar och tillhörande delar; värmepannor för vatten- och ångalstring och tillhörande delar; kylnings- och luftkonditioneringsapparater och tillhörande delar; luftkonditioneringsapparater; ventilationsinstallationer; apparater för uppvärmning som drivs med fast, flytande eller gasformigt bränsle; doppvärmare; element för centralvärme; värmeelement; värmare för bad och dusch; autoklaver; apparater och instrument för luftkonditionering och tillhörande delar; värmeackumulatorer; värmeväxlare; belysningsinstallationer; ljuskronor; lampor; elektriska glödlampor och strålkastare; vattendistributionsinstallationer; sanitetsinstallationer.

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. De motstående märkena avser identiska produkter. Invändarens märkesdel FERROLI ingår i sin helhet, och som inledande del, i innehavarens märke FERROLITE. Sex av åtta bokstäver är identiska. Den enda skillnaden mellan märkesdelarna utgörs av slutbokstäverna TE i innehavarens märke. De figur- och textinslag, som vissa av invändarens märken innehåller i övrigt, distanserar inte de motstående märkena. Helhetsintrycket är detsamma. Det föreligger en mycket stor visuell och fonetisk likhet, och saknas väsentliga betydelsemässiga skillnader, mellan de motstående märkena. Delen FERROLI i invändarens märke har en stark särskiljningsförmåga. Omsättningskretsen för de varor som de motstående märkena avser utgörs av både professionella aktörer och konsumenter i allmänhet. Det är osannolikt att, som innehavaren gör gällande, en svensk omsättningskrets uttalar FERROLI med korrekt italienskt uttal. Åtminstone märkesdelen FERRO kommer att uttalas på samma sätt i de motstående märkena, med följd att det föreligger en fonetisk likhet oavsett hur LI och LITE uttalas i innehavarens märke.

Innehavaren bestrider invändningen och anför i huvudsak följande. Innehavaren och invändaren är verksamma på olika produktmarknader. Innehavaren bedriver verksamhet kring vattenfilter och invändaren arbetar med varmvattenprodukter. Risk för association mellan de motstående märkena föreligger därför inte. Omsättningskretsen utgörs av yrkesspecialister verksamma inom den bransch som handlar med produkterna. Dessa personer är kunnigare än gemene man och kan därför lättare skilja på olika varumärken från

olika företag. De figurativa inslagen i användarens märken distanserar de motstående märkena visuellt. Det finns fonetiska skillnader mellan märkena. FERROLI i användarens märke uttalas med italienskt uttal med betoning på bokstaven E. FERROLITE i innehavarens märke uttalas med engelskt uttal med en tydlig uppdelning mellan orden FERRO och LITE.

SKÄL

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte 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, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 2 varumärkeslagen, en internationell varumärkesregistrering som fått giltighet i Sverige.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumärkeslagen, ett gemenskapsvarumärke.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Om varu- eller tjänsteslagslikhet är för handen ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95, "Sabel", punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden (EU-domstolens dom i mål C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer", punkt 26).

Utgångspunkten vid bedömningen är att den berörda produktkategoriens genomsnittskonsument är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Det ska dock även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhetsgrad kan variera beroende på den aktuella varu- eller tjänstekategorin (se EU-domstolens dom i mål C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer", punkt 26).

PRV gör följande bedömning

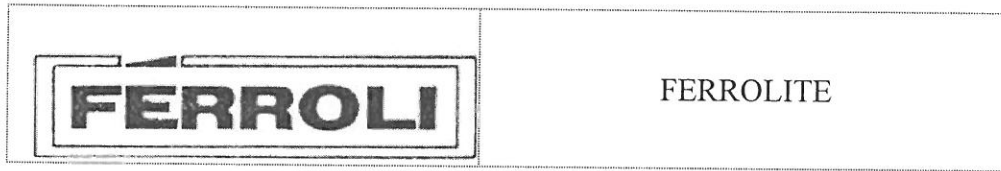
Invändaren har åberopat ett stort kännetecken innehållande märkesorden FERROLI till stöd för sin invändning. Av processekonomiska skäl kommer prövningen inledningsvis att begränsas till att avse de av användarens varumärken som ligger närmast innehavarens registrering, nämligen registrering nr. 241538, FERROLI, i figur.

Innehavarens märke avser varorna *vattenfilter; vattenfilter för industriella ändamål*, i klass 11. Invändarens märke avser samtliga varor i samma klass. De motstående märkena avser därmed identiska varor.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märke:

Innehavarens märke:



Bedömningen av märkenas förväxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter, ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjänster som avses. I förevarande fall riktar sig de varor där identitet eller likhet har konstaterats till konsumenter i allmänhet, men även till professionella aktörer som grossister, näringsidkare och företagskunder.

De motstående märkenas lydelse skiljer sig endast åt beträffande två bokstäver. Dessa två bokstäver är placerade i slutet av innehavarens märke. Det saknas säkra hållpunkter för att den gemensamma märkesdelen LI kommer att uttalas olika i de båda märkena. Märkesdelen TE i innehavarens märke distanserar inte märkena visuellt eller fonetiskt i väsentlig utsträckning. Sammantaget föreligger en hög grad av visuell och fonetisk likhet mellan märkena.

Varken invändarens märke FERROLI eller innehavarens märke FERROLITE har en för omsättningskretsen känd betydelse. I innehavarens märke är det tänkbart att omsättningskretsen noterar märkesdelen LITE, vilket utgör en alternativ stavning av det engelska ordet LIGHT, med betydelsen *lätt* (Norstedts engelsk-svenska ordbok, nätversionen, åtkomst 2014-10-13) eller *ljus* (Engströms tekniska ordbok, nätversionen, åtkomst 2014-10-13). Denna omständighet är dock inte ägnad att distansera märkena i väsentlig utsträckning. Märkena är begreppsmässigt likartade.

Sammanfattningsvis uppvisar de motstående märkena en hög grad av visuell och fonetisk likhet, samt är begreppsmässigt likartade.

I förevarande fall har invändarens märke som en helhet ingen språklig innebörd som kan sättas i samband med de varor det avser. Märket får därmed anses ha en ursprunglig särskiljningsförmåga av normalgraden.

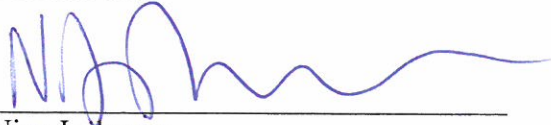
Vid en helhetsbedömning av samtliga ovan anförda omständigheter, finner PRV, med särskilt beaktande av föreliggande varuslagsidentitet och höga grad av märkeslikhet, att de motstående märkena är förväxlingsbara.

Vid dessa förhållanden saknas anledning av pröva huruvida invändarens övriga varumärken utgör hinder mot innehavarens registrering.

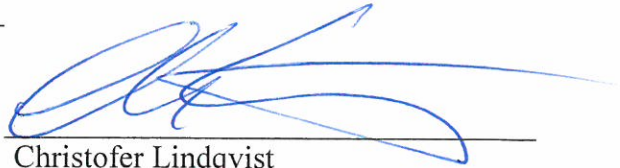
Följaktligen utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen ska därför upphävas.

Beslutat den

16 OCT 2014



Nina Isaksson



Christofer Lindqvist

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvärsrätten" på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha.

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **inom två (2) månader** från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.