

Invändningsärende nr 1132532/001
Er referens: T41400618SE000 JFI/MKE

Zacco Sweden AB
Box 5581
114 85 Stockholm

Registrering nr 1132532

INVÄNDARE

TT Thermotech Scandinavia AB
Hågesta 247
881 41 Sollefteå

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

Thermotech-Trade Limited Liability Company
Bumazhnaya Street, 4, liter A
RU-190020 St. Petersburg
Ryska federationen

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen mot den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen med stöd av 5 kap. 15§ varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser giltigheten i Sverige av den internationella registreringen nummer 1132532 (i figur, se nedan), registrerad för följande registrerat för följande varor och tjänster:

Термотех

Beskrivning: Transliteration of the mark: THERMOTEKH. Translation of the mark: THERMOTECH. The mark in Russian consists of two elements: THERMO (a latin element) and TECHNIQUE (part of an English word) and its meaning is HEAT ENGINEERING. Dark blue.

Klass 11: Cooling installations and machines; ventilation [air-conditioning] installations and apparatus; water conduits installations; water supply installations; hot water heating installations; regulating and safety accessories for water apparatus; heat accumulators; water heaters; burners; gas burners; thermostatic valves [parts of heating installations]; solar thermal collectors

[heating]; gas boilers; heating boilers; taps; mixer taps for water pipes; brackets for gas burners; heat pumps; heating plates; expansion tanks for central heating installations; sanitary apparatus and installations; heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; regulating accessories for water or gas apparatus and pipes; heat exchangers, not parts of machines; boiler pipes [tubes] for heating installations; water-pipes for sanitary installations.

Klass 16: Posters; printed forms; note books; pads; pamphlets; booklets; packing paper; signboards of paper or cardboard; printed matter; printed publications; viscose sheets for wrapping; cardboard articles; calendars; files; cards; books; index cards; boxes of cardboard or paper; paper ribbons; plastic bubble packs for wrapping or packaging; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; teaching materials except apparatus and handbooks; covers; plastic cling film extensible for palletization; conical paper bags; folders for papers; bookbindings; plastic film for wrapping; prospectuses; silver paper; labels, not of textile; graphic prints.

Klass 17: Valves of india-rubber or vulcanized fiber; clack valves of rubber; rings of rubber; insulating tape and band; reinforcing materials, not of metal for pipes; caulking materials; insulating materials; non-conducting materials for retaining heat; padding materials of rubber or plastics; sealant compounds for joints; pipe jackets, not of metal; rubber sleeves for protecting parts of machines; plastic substances, semi-processed; insulating plaster; plastic film, not for wrapping; expansion joint fillers; washers of rubber or vulcanized fiber; gaskets; draught excluder strips; junctions, not of metal, for pipes; fiberglass for insulation; insulating fabrics; flexible tubes, not of metal; hoses of textile material; slag wool; sealant compounds for joints; waterproof packings.

Klass 35: Import-export agencies; commercial information agencies; auditing; computerized file management; opinion polling; marketing studies; business information; data search in computer files for others; economic forecasting; compilation of information into computer databases; systemization of information into computer databases; efficiency experts; business investigations.

Klass 37: Asphaltting; drilling of wells; rebuilding engines or machines that have been worn or partially destroyed; retreading of tires; building sealing; linen ironing; pressing of clothing; disinfecting; rat exterminating; refilling of toner cartridges; knife sharpening; building insulating; bricklaying; riveting; varnishing; re-tinning; scaffolding; road paving; car wash; window cleaning; vehicle wash; upholstering; building construction supervision; renovation of clothing; rustproofing; anti-rust treatment for vehicles; strong-room maintenance and repair; vehicle maintenance; paper hanging; painting or repair of signs; cleaning of exterior surface of buildings; vehicle polishing; rental of road sweeping machines; rental of cleaning machines; rental of construction equipment; plumbing; masonry; roofing services; painting, interior and exterior; underwater repair and construction; cabinet making; plastering; quarrying services; repair of security locks; umbrella repair; parasol repair; motor vehicle maintenance and repair; burner maintenance

and repair; film projector repair and maintenance; airplane maintenance and repair; safe maintenance and repair; clock and watch repair; upholstery repair; pump repair; shoe repair; clothing repair; vehicle repair; photographic apparatus repair; furniture restoration and maintenance; restoration of musical instruments; restoration of works of art; vehicle greasing; demolition of buildings; warehouse construction and repair; washing; laundering; pipeline construction and maintenance; pier breakwater building; harbour construction; factory construction; building of fair stalls and shops; construction; shipbuilding; cleaning of buildings; street cleaning; vermin exterminating, other than for agriculture; artificial snow-making services; installation of doors and windows; irrigation devices installation and repair; elevator installation and repair; heating equipment installation and repair; burglar alarm installation and repair; furnace installation and repair; telephone installation and repair; air conditioning apparatus installation and repair; fire alarm installation and repair; freezing equipment installation and repair; electric appliance installation and repair; kitchen equipment installation; installation, maintenance and repair of computer hardware; office machines and equipment installation, maintenance and repair; machinery installation, maintenance and repair; interference suppression in electrical apparatus; swimming-pool maintenance; chimney sweeping; cleaning of clothing; dry cleaning; vehicle cleaning; diaper cleaning; leather care, cleaning and repair; fur care, cleaning and repair.

- Klass 38: News agencies; electronic bulletin board services; computer aided transmission of messages and images; teleconferencing services; providing internet chatrooms; providing user access to a global computer network; providing access to databases; providing telecommunications connections to a global computer network; providing telecommunication channels for teleshopping services; message sending; teleconferencing services; telex services; voice mail services; telegraph services; telephone services.
- Klass 41: Publication of books; videotape film production; electronic desktop publishing; production of radio and television programmes; game services provided on-line from a computer network; providing on-line electronic publications, not downloadable; correspondence courses; practical training; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; providing recreation facilities; arranging and conducting of colloquiums, congresses, conferences, workshops, seminars, symposiums; rental of sound recordings; rental of audio equipment; rental of camcorders; rental of video cassette recorders; rental of videotapes; rental of movie projectors and accessories; publication of electronic books and journals on-line; publication of texts, other than publicity texts.
- Klass 42: Architectural consultation; computer software design; computer systems analysis; recovery of computer data; graphic arts designing; computer virus protection services; installation of computer software; weather forecasting; research in the field of environmental protection; consultancy in the field of computer hardware; computer software consultancy; updating of computer software; maintenance of computer software; conversion of data or documents from physical to electronic media; data conversion of computer

programs and data; computer system design; rental of web servers; rental of computer software; hosting computer sites; duplication of computer programs; creating and maintaining web sites for others; computer programming.

Invändaren yrkar att innehavarens internationella registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med följande kännetecken:

Gemenskapsvarumärkesansökan THERMOTECH (i figur, se nedan) med ansökningsnummer 007450869, avseende följande varor:



Beskrivning: Blått, rött.

- Klass 6: Rör och kopplingar av metall; plåtar och plattor av metall.
- Klass 9: Shuntar (delar av värmeinstallationer).
- Klass 11: Varmvattenuppvärmda värmeinstallationer; apparater för uppvärmning av golv omfattande termostater, termostatiska ventiler (delar av värmeinstallationer), värmeväxlare (ej maskindelar); shuntar; radiatorer; samt delar och tillbehör till nämnda varor ingående i klassen.
- Klass 17: Flexibla ledningar och rör; rörkopplingar; skarvtätningar; samtliga varor ej av metall.
- Klass 19: Rör (ej av metall) för golvvärme; tappvattensystem och radiatorer; delar och tillbehör till nämnda varor ingående i klassen.

Firma TT THERMOTECH SCANDINAVIA AB med organisationsnummer 556526-8538, registrerad för följande verksamhet:

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av energi- och golvvärmeprodukter samt konsultverksamhet i anslutning till detta även som idka därmed förenlig verksamhet.

Till stöd för sin invändning anför invändaren följande. Innehavarens varumärke består av ordet TEPMOTEX som är en direkt översättning av THERMOTECH. Därmed föreligger det risk för förväxling mellan kännetecknen. Såväl invändarens varumärkesansökan som firma omfattar skydd för varor respektive verksamhet som är identisk eller kan antas omfatta de varor och tjänster som innehavarens registrering avser.

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

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 4 varumärkeslagen, ett gemenskapsvarumärke.

Av 2 kap. 9 § andra punkten varumärkeslagen framgår att de hinder som avses i 2 kap. 8 § första stycket 1-3 ska gälla på motsvarande sätt i fråga om en registrerad firma som används i näringsverksamhet.

PRV gör följande bedömning

Invändaren har åberopat två kännetecken innehållandes ord THERMOTECH till stöd för sin invändning. Av processekonomiska skäl kommer prövningen inledningsvis begränsas till att avse det av användarens kännetecken som ligger närmast innehavarens registrering, nämligen gemenskapsvarumärkesansökan nr. 007450869.

Klass 11

De motstående kännetecknen avser identiska varor i form av *thermostatic valves [parts of heating installations], hot water heating installations* och *heat exchangers, not parts of machines* i klass 11.

Innehavarens märke avser vidare *cooling installations and machines, ventilation [air conditioning] installations and apparatus water conduits installations, heat accumulators; water heaters; burners; gas burners; solar thermal collectors [heating]; gas boilers; heating boilers; brackets for gas burners; heat pumps; heating plates; expansion tanks for central heating installations; heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels* och *boiler pipes [tubes] for heating installation* i klass 11. Invändarens ansökan avser bl.a. *apparater för vattenuppvärmda värmeinstallationer, apparater för uppvärmning av golv omfattande termostater och radiatorer samt delar och tillbehör* i samma klass. Samtliga dessa motstående varor har som gemensamt syfte och användningsområde att temperaturanpassa luft eller vatten. Den uppvärmda luften respektive det uppvärmda vattnet skall justera inomhusklimatens temperatur. Varorna kan även komplettera och konkurrera med varandra och tillhandahålls vid samma tillfälle. Sammantaget föreligger en hög grad av likhet de motstående varorna emellan.

Innehavarens märke avser *water supply, taps, mixer taps for water pipes, sanitary apparatus and installations, regulating accessories for water or gas apparatus and pipes* och *water pipes for sanitary installations* i klass 11. Invändarens ansökan avser bland annat *flexibla ledningar* och *rör och rörkopplingar* i klass 17. Samtliga dessa varor är rörmokareartiklar. De motstående varorna således kan komplettera och konkurrera med varandra och tillhandahålls vid samma tillfälle. Sammantaget föreligger likhet mellan dessa motstående varor.

Innehavarens märke är registrerat för *heating plates* i klass 11. I motsatsen till samtliga varor som användarens märke är registrerat för är *heating plates* främsta syfte är uppvärmning för

matlagning. Dessa varor är ej av samma art eller har samma syfte. Ej heller kan de anses komplettera, konkurrera med varandra. Det föreligger därmed ej likhet i varumärkesrättslig mening mellan denna vara och de varor som invändarens ansökan avser.

Klass 17

Innehavarens märke avser *valves of india-rubber or vulcanized fiber; clack valves of rubber; rings of rubber; insulating tape and band; reinforcing materials, not of metal for pipes; caulking materials; insulating materials, non-conducting materials for retaining heat; padding materials of rubber or plastics; sealant compounds for joints; pipe jackets, not of metal; plastic substances, semi-processed; insulating plaster; plastic film, not for wrapping; expansion joint fillers; washers of rubber or vulcanized fiber; gaskets; draught excluder strips; junctions, not of metal, for pipes; fiberglass for insulation; insulating fabrics, flexible tubes, not of metal; hoses of textile material; rubber sleeves for protecting parts of machines slag wool; sealant compounds for joints och waterproof packings* i klass 17. Invändarens ansökan avser bland annat *skarvtätningar* i samma klass. PRV finner att innehavarens nämnda varor och invändarens nämnda vara betraktas som byggnadsmaterial som ska säkerställa en byggnads fungerande inneklimat. Dessa varor kan komplettera varandra och tillhandahålls på samma ställe, t.ex. på ett byggvaruhus. De motstående varorna har samma omsättningskrets, nämligen såväl allmänheten som professionella aktörer inom bygg- och VVS-branschen. PRV finner av denna anledning därför att det föreligger likhet mellan dessa motstående varor.

Klass 37

Innehavarens märke avser bland annat tjänsterna *heating equipment installation and repair* i klass 37. Invändarens ansökan avser bl.a. *apparater för vattenuppvärmda värmeinstallationer, apparater för uppvärmning av golv omfattande termostater och radiatorer samt delar och tillbehör* i klass 11. Eftersom varor och tjänster skiljer sig åt till sin art kan en likhet mellan varor och deras installation, underhåll och reparation endast fastställas om det är vanligt i den relevanta marknadssektorn att tillverkaren av varorna även tillhandahåller sådana tjänster, och omsättningskretsen sammanfaller, och installation, underhåll och reparation av dessa varor tillhandahålls oberoende av inköpet av varorna. Det är ej troligt en tillverkare av de varor som invändarens ansökan avser i klass 11 erbjuder installation, underhåll och reparation av dessa varor oberoende av inköpet av varor. Det föreligger således ej likhet mellan innehavarens ovan anförda tjänster i klass 37 och de varor som invändarens ansökan avser i klass 11. Det råder inte heller likhet mellan de resterande tjänster som innehavarens ansökan avser i klass 37 och de varor som invändarens märke är registrerat för.

Klasserna 16, 35, 38, 41 och 42

PRV konstaterar att de resterande varor respektive tjänster som innehavarens märke avser i klasserna 16, 35, 38, 41 och 42 och samtliga de varor som innehavarens ansökan avser i klasserna 6, 9, 11, 17 och 19 är ej av samma art eller har samma syfte. Ej heller kan de anses komplettera, konkurrera med varandra. Således råder det ej likhet i varumärkesrättslig mening.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märke:

Innehavarens märke:



Bedömningen av kännetecknens likhet, 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 varor, tjänster och verksamhet som de motstående kännetecknen avser till såväl konsumenter i allmänhet som av inom VVS-branschen specialiserade näringsidkare.

Innehavarens figurmärke består av åtta kyrilliska bokstäver som enligt märkets beskrivning translitteras till *THERMOTEKH*. Invändarens kännetecken innehåller ordet THERMOTECH. De kyrilliska bokstäverna i innehavarens märke är dock utformade på ett sätt att dessa lätt kan uppfattas som latinska bokstäver och därmed som TEPMOTEX. Prefixet THERMO– i innehavarens märke har betydelsen *värme* och *temperatur* (jfr. National encyklopedin, nätutgåva, åtkomst 2014-01-07). Suffixet –TECH är en förkortning för *technology* (jfr. National encyklopedin, nätutgåva, åtkomst 2014-01-07).

Den i aktuella fallet relevanta svenska omsättningskretsen, dvs. konsumenter i allmänhet och inom VVS-branschen specialiserade näringsidkare, har inte tillräckliga kunskaper i det kyrilliska alfabetet för att kunna förstå att lydelsen av innehavarens märke translitteras till *THERMOTEKH*. Det är sannolikt att märket därigenom uppfattas som TEPMOTEX. Suffixet –TEX är den engelska förkortningen för *textil* (jfr. National encyklopedin, nätutgåva, åtkomst 2014-01-07). Märkesdelen TEPMO– har ingen känd betydelse. Invändarens kännetecken och innehavarens märke, ur omsättningskretsens perspektiv, har således endast bokstavsföljden –MOTE– gemensamt. Förleden TEP– respektive THER– såväl som slutleden –EX respektive –ECH skiljer sig åt i visuellt och fonetiskt hänseende. Det råder således varken visuell eller fonetisk likhet mellan de motstående kännetecknen. Att de enkla figurativa utformningarna av bokstäverna i de motstående märkena liknar varandra i färg och till en viss del i typsnittet föranleder ingen annan bedömning.

Invändarens märke innehåller ordet THERMOTECH med betydelsen *värmeteknik*. På grund av den svenska omsättningskretsens bristande kunskap i det kyrilliska alfabetet ger innehavarens märke ej upphov till märkets översatt betydelse, dvs. *värmeteknik*. Suffixet –TEX i innehavarens märke ger emellertid associationer till *textil*. De motstående kännetecknen är därmed, sett ur omsättningskretsens perspektiv, begreppsmässigt olika.

Sammantaget föreligger ingen likhet i varumärkesrätlig mening mellan invändarens gemenskapsvarumärkesansökan och innehavarens märke.

En förutsättning för att kännetecken ska kunna vara förväxlingsbara är att de motstående kännetecknen anses vara lika i varumärkesrätlig mening. Eftersom de motstående kännetecknen är ej lika i varumärkesrätlig mening är dessa inte heller förväxlingsbara.

Firmanamnet TT THERMOTECH SCANDINAVIA AB som invändaren i övrigt åberopat skiljer än mer från innehavarens märke, varför inte heller detta utgör hinder mot registreringen.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska invändningen avslås.

Beslutat den 2015-01-14

Nina Isaksson

André Bosse

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 beslutets dag.