

Internationell registrering ska delvis inte gälla i Sverige
IR 1173737

Vaillant GmbH
42850 Remscheid
Tyskland

INNEHAVARE

Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40
42859 Remscheid
Tyskland

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av 5 kap. 9 § varumärkeslagen (2010:1877) att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen delvis inte ska gälla i Sverige. Den internationella registreringen ska inte gälla för följande varor/tjänster:

Klass 9: Physical, electric and electronic measuring, regulating and control apparatus, in particular apparatus for heating, refrigerating/cooling, drying, ventilating and water supply, water heaters, solar collectors (heating), heat pumps, heating boilers and burners.

Klass 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating and water supply purposes, water heaters, solar thermal collectors (heating), heat pumps, in particular those operating with ambient heat sources, heating boilers and burners.

Följaktligen ska den internationella registreringen gälla för följande varor.

Klass 38: Telecommunications; providing electronic online access to information databases as well as files sent via telecommunication media; providing access to information in the Internet and via mobile terminals; electronic communication via chatlines, chatrooms and Internet forums; telecommunications by Internet platforms and portals and via mobile terminals (laptops, smartphones); providing electronic access to protected and non protected information compilations for a multitude of users via computer and telecommunications networks.

ÄRENDET

Ärendet avser giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen VAILLANT PROFIDIALOG, registrerad för physical, electric and electronic measuring, regulating and control apparatus, in particular apparatus for heating, refrigerating/cooling, drying, ventilating and water supply, water heaters, solar collectors (heating), heat pumps, heating boilers and burners, class 9, apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating and water supply purposes, water heaters, solar thermal collectors (heating), heat pumps, in particular those operating with ambient heat sources, heating boilers and burners, class 11, telecommunications; providing electronic

online access to information databases as well as files sent via telecommunication media; providing access to information in the Internet and via mobile terminals; electronic communication via chatlines, chatrooms and Internet forums; telecommunications by Internet platforms and portals and via mobile terminals (laptops, smartphones); providing electronic access to protected and non protected information compilations for a multitude of users via computer and telecommunications networks, klass 38.

PRV har som hinder för märkets giltighet i Sverige anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med firman VAILLANT GROUP GASERES AB med org. nr. 556430-1595 som under firman ska sälja produkter och tjänster avseende produkter för värme inom gas, olja och el.

Innehavaren har inte bemött det hinder som PRV har anfört.

SKÄL

Av 5 kap. 8–9 §§ varumärkeslagen framgår att PRV ska besluta att den internationella varumärkesregistreringen helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, om hinder föreligger enligt i 2 kap. 4–11 §§.

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.

Enligt 2 kap. 9 § 1 varumärkeslagen gäller de hinder för registrering som anges i 8 § första stycket 2 på motsvarande sätt i fråga om en registrerad firma som används i näringsverksamhet.

PRV gör följande bedömning.

Beträffande känneteckenslikheten konstateras att det särskiljande ordet Vaillant som inleder innehavarens märke är identiskt med firmans dominant varför känneteckenslikhet föreligger.

Det föreligger vidare likhet mellan de varor som föreliggande internationella registrering omfattar i klass 9 och 11 och den försäljning av de produkter för värme inom gas, olja och el som bedrivs under firman.

Vid en helhetsbedömning finner PRV därmed att de motstående kännetecknen är förväxlingsbara.

Med hänsyn till de skäl som ovan anförts ska den internationella registreringen delvis inte gälla i Sverige.

Beslutat 2015-12-17

Hans Nordlund

Bo Tennemar

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.

NOTIFICATION

You have received a decision from the Swedish Patent and Registration Office. The decision states *inter alia* that the international registration 1173737 partially has no effect in Sweden. If you wish to appeal the decision you shall lodge an appeal with the Court of Patent Appeals (Patentbesvärsrätten) within 2 (two) months from the date of the decision. The communications between the Court and the holder must be in Swedish. The appeal should be sent to:

The Swedish Patent and Registration Office
Box 530
S-826 27 Söderhamn
Sweden