

Invändningsärende nr 2015/00060/01

Crusner Advokatbyrå AB
Hvitfeldtskatan 15
411 20 Göteborg

Registrering nr 523660

INVÄNDARE

Arvid Nordquist Handelsaktiebolag
Box 1285
171 25 Solna

OMBUD

BRANN AB
Box 12246
102 26 Stockholm

INNEHAVARE

Gustav Benzow
Brogatan 2a
43130 Mölndal

OMBUD

Crusner Advokatbyrå AB
Hvitfeldtskatan 15
411 20 Göteborg

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 523660 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket REKOBOXEN med registreringsnummer 523660, registrerat för följande tjänster:

Klass 35: Återförsäljning avseende livsmedel; detaljhandelstjänster avseende livsmedel; tjänster avseende presentation av produkter till allmänheten; distribution av varuprover; utdelning av varuprover; utdelning av varuprover för reklamändamål; tjänster avseende hantering av försäljning; återförsäljartjänster avseende livsmedel; återförsäljartjänster avseende bestick; återförsäljartjänster avseende dietiska preparat; återförsäljartjänster avseende toalettartiklar; återförsäljartjänster avseende hygienredskap för människor; återförsäljartjänster avseende te; återförsäljartjänster

avseende choklad; återförsäljartjänster avseende kaffe;
återförsäljartjänster avseende kakao.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med invändarens varumärke REKO med registreringsnummer 280357, registrerat för följande varor:

- Klass 30: Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl (livsmedel) och näringspreparat tillverkade av spannmål (ej för medicinskt bruk), bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is.
- Klass 31: Färska frukter och grönsaker.
- Klass 32: Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker.

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. Flertalet av tjänsterna som omfattas av märket REKOBOKEN är mycket lika de varor som omfattas av märket REKO. Både märkena inleds med bokstäverna R-E-K-O. Tillägget i form av ordet "boxen" i slutet av ordet "Reko" medför inte att förväxlingsrisk mellan märkena kan uteslutas. Därför föreligger det en nära visuell likhet mellan märkena i fråga. Märkena uttalas lika på grund av den identiska inledningen "Reko" som är dominerande. Dessutom ligger betoningen i märket Rekoboxen på de inledande stavelserna RE-KO. Därmed finns det en mycket nära uttalsmässig likhet mellan märkena. Ordet "Reko" i båda märken är identiskt och ger därmed upphov till samma associationer. Ordet "boxen" är en bestämd form av ordet "box" och betyder bland annat "låda", "bås". Sammantaget kan ordet "Rekoboxen" betyda att de varor som omfattas av invändarens registrering kan tillhandahållas i en box eller låda. Eftersom ordet "boxen" är beskrivande i förhållande till tjänsterna ifråga föreligger det en konceptuell likhet mellan märkena.

Innehavaren bestrider invändningen och anför i huvudsak följande. Varumärkena är inte visuellt eller uttalsmässigt förväxlingsbara. Ordet "rekoboxen" är en sammansättning av två i det svenska språket vanligt förekommande ord. Eftersom ordet "reko" är vanligt förekommande drar det inte särskild uppmärksamhet till sig vid en sammansättning med ett annat vanligt svenskt ord, vare sig visuellt eller uttalsmässigt. Genom sammansättningen blir de två självständiga orden underordnade helheten. Vid uttal är det efterleden "boxen" som är dominerande. Varumärkena är inte konceptuellt förväxlingsbara. Utöver den betydelse ordet "reko" fått i matsammanhang är det synonymt med ord såsom "pålitlig", "hederlig" och "rejäl". Ordet har således inte en otvetydig betydelse. Det ligger närmast till hands att uppfatta ordet i dess språkliga betydelse, särskild när det ingår i ett sammansatt ord. Ingående i ett sammansatt ord skapas inte en så stark association till det självständiga ordet "reko" att det föreligger någon förväxlingsrisk. Varumärket Reko får anses ha en låg särskilningsförmåga. Ordet "reko" är i matsammanhang en utveckling av ordet "eko" som i "ekologisk". Med "reko" menas i allmänhet ekologiska livsmedel som odlats under acceptabla arbetsvillkor. Arvid Nordquist hänvisar även till standarder såsom Fairtrade när man marknadsför kaffe som "reko". Ordet är en ordlek med hänvisning till dess språkliga betydelse och ordet "eko". Ordet "eko" har en trängre betydelse i det att det inte nödvändigtvis tar hänsyn till arbetsförhållanden vid odling. Ordet "reko" är således en

vidareutveckling av "eko" och återspeglar de allt högre krav som ställs av konsumenterna vid köp av livsmedel. Invändarens märke REKO är skyddat i klasserna 30-32 som alla avser varor. Innehavarens märke REKOBOKEN är registrerat i klass 35 och avser återförsäljartjänster. Den tjänst som tillhandahålls under varumärket Rekoboken är att paketera andras ekologiska och Fairtrade-märkta produkter och sedan marknadsföra dessa paket mot konsumenterna. Verksamheten har även en samhällspåverkande del. På hemsidan www.rekoboken.se, under rubriken "Reko vetande", publicerar man t.ex. artiklar om ekologisk mat och arbetsförhållanden vid odling. Sammantaget saknas en sådan en förväxlingsbarhet mellan varumärkena att det utgör grund för hävning.

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.

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).

PRV gör följande bedömning

Innehavarens märke avser återförsäljning avseende livsmedel, i klass 35. Invändarens märke avser livsmedelsvaror och drycker i klasserna 30, 31, och 32. Återförsäljartjänster består i att sammanställa ett varusortiment, för annans räkning, för att möjliggöra för kunder att bekvämt kunna se på och köpa varorna. Även om arten, syftet och användningen av dessa tjänster och varor skiljer sig, finns ändå vissa likheter såsom att de kompletterar varandra. Vidare erbjuds tjänsterna på samma platser där varorna erbjuds till försäljning och de riktar sig till samma omsättningskrets. Mot denna bakgrund föreligger sådana beröringspunkter att det råder en låg grad av likhet varu- och tjänsteslagen emellan.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märke:

Innehavarens märke:

REKO	REKOBOKEN
------	-----------

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 och tjänster där likhet har konstaterats till konsumenterna i allmänhet.

Innehavarens märke består av lydelsen REKOBOKEN och användarens märke består av lydelsen REKO. Visuellt och fonetiskt sett finns en likhet mellan de motstående märkesorden i det att användarens märke ingår, så som inledande del, i sin helhet i innehavarens märke. Förekomsten av ordledet REKO i de motstående märkena gör att märkena framkallar associationer till bl.a. *rekorderlig* eller *rejäl*. Det föreligger därmed ett visst begreppsmässigt samband mellan märkesorden.

Som ovan nämnts finns en tydlig likhet mellan de motstående märkena genom det gemensamma märkesordet REKO. Omständigheten att innehavarens märke även innehåller märkesdelen - BOXEN distanserar inte märkena från varandra i sådan grad att de helhetsintryck som märkena ger skiljer sig åt. PRV finner att det föreligger märkeslikhet.

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

Märkesdelen -BOXEN träder i bakgrunden vid en helhetsbedömning av risken för förväxling mellan märkena. I innehavarens märke utgör, märkesdelen REKO, en bestämning till märkesdelen -BOXEN. I innehavarens märke ligger därmed ur språklig synvinkel, en tyngdpunkt på ordet REKO. Ordet REKO kan genom sin distinktivitet tillerkännas en kännetecknande ställning i märket (jfr EU-domstolens dom i mål C 120/04, Medion). Vid en helhetsbedömning av de motstående märkena måste därför innehavarens märke anses vara förväxlingsbart med användarens märke REKO.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska innehavarens registrering upphävas med avseende på samtliga tjänster den avser.

Beslutat 2016-01-12

Martin Berger

Nina Isaksson

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.