



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 27 januari 2012

## Klagande

Thomas Magnete GmbH  
San Fernando 35, 57562 Herdorf, Tyskland  
Ombud: Awapatent AB  
Box 5117, 200 71 Malmö

## SAKEN

Giltighet av de internationella varumärkesregistreringarna THOMAS och THOMAS DRIVEN BY MAGNETICS i figur

## ÖVERKLAGADE AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 14 augusti 2009 angående int.reg. nr 948.173 och nr 948.376, se bilagorna 1-2

## DOMSLUT

1. Patentbesvärslätten undanröjer det överklagade beslutet avseende den internationella varumärkesregistreringen THOMAS DRIVEN BY MAGNETICS i figur (nr 948.376) och visar frågan om giltighet av den internationella registreringen åter till PRV för fortsatt handläggning.
2. Patentbesvärslätten avslår överklagandet avseende den internationella varumärkesregistreringen THOMAS (nr 948.173).

EE

---

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

**YRKANDEN M.M.**

Thomas Magnete GmbH har vidhållit begäran om att de internationella varumärkesregistreringarna THOMAS och THOMAS DRIVEN BY MAGNETICS i figur ska gälla i Sverige.

Bolaget har till grund för sin talan åberopat att innehavarna av de motanförda gemenskapsvarumärkena THOMAS INTERNATIONAL (nr 476168), THOMAS & BETTS (nr 1127737), THOMAS & FRIENDS i figur (nr 2392892), THOMAS (nr 2790483), TOMAS KRENN (nr 3219151), THOMAS (nr 3481471), THOMAS (nr 4645305), THOMAS CROSBIE MEDIA (nr 5003892), THOMAS INDUSTRIAL SEARCH ENGINE (nr 5014386), THOMAS PLANT (nr 5136957), medgivit att de internationella registreringarna THOMAS och THOMAS DRIVEN BY MAGNETICS i figur får gälla här i landet för de varor och tjänster som de avser.

Bolaget har vidare åberopat att det inte föreligger förväxlingsrisk mellan varumärket THOMAS och den i förhållande till detta märke motanförda firman THOMAS NÖJDH AKTIEBOLAG (org.nr 556480-1727).

Bolaget har därvid anfört i huvudsak följande. Det föreligger inte någon identitet mellan den verksamhet som ska bedrivas under firman och de produkter som varumärket THOMAS omfattar.

Namnet på firman består av innehavarens för- och efternamn och syftar uppenbart på en särskild person, vilket konsumenterna säkerligen uppfattar. Denna uppfattning förstärks troligen av det faktum att den verksamhet som Thomas Nöjdhs bedriver huvudsakligen sker i företaget Nöjdhs Elektronik AB, som är ett helägt dotterbolag till Thomas Nöjdhs AB. Förnamnet Thomas är vanligt i Sverige och det förekommer även som efternamn. Nöjdhs är ett mycket ovanligare namn än Thomas. Den dominerande delen i firman Thomas Nöjdhs AB är därmed inte Thomas.

Varumärket THOMAS pekar inte ut någon speciell person vid namn Thomas och med tanke på att namnet är så vanligt uppfattar konsumenterna det snarare som ett varumärke för särskilda produkter. Det är därmed inte naturligt för konsumenterna att se något samband eller göra några kopplingar till bolaget Thomas Nöjdhs AB.

Vidare är konsumenterna vad gäller de motstående kännetecknen högt specialiserade och väl medvetna om vilka produkter de köper, vem som säljer dessa och var produkter märkta med ett visst kännetecken kommer ifrån.

Thomas Magnete GmbH har i Patentbesvärslätten åberopat skriftliga medgivanden samt viss annan utredning.

## DOMSKÄL

Av utredningen framgår att innehavarna av samtliga motanförda gemenskapsvarumärken medgivit att de internationella registreringarna THOMAS och THOMAS DRIVEN BY MAGNETICS i figur får gälla här i landet för de varor och tjänster som de avser. Hinder mot den internationella registreringen THOMAS DRIVEN BY MAGNETICS i figur föreligger därmed inte längre på av PRV anförda skäl.

Gentemot den internationella registreringen THOMAS har PRV även anfört hinder i form av firman THOMAS NÖJDH AKTIEBOLAG.

De tjänster i klass 42 som den internationella registreringen THOMAS avser är av samma, eller i hög grad liknande, slag som den verksamhet bestående i forskning och utveckling i ämnet mekatronik och främst då i frågor rörande styrning och övervakning av maskintillämpningar och därmed förenlig verksamhet som ska bedrivas under den motanförda firman THOMAS NÖJDH AKTIEBOLAG. Det internationella märket avser vidare varor i klasserna 7 och 9 avsedda för kontroll och reglering, vilka i känneteckensrättslig mening är av liknande slag som firmans verksamhet.

Omsättningskretsen för de i målet aktuella varorna och tjänsterna får anses ha en högre grad av uppmärksamhet än genomsnittskonsumenten.

Det yngre märket THOMAS ingår i sin helhet i den äldre firman THOMAS NÖJDH AKTIEBOLAG. Det gemensamma elementet THOMAS, som får anses ha normal särskiljningsförmåga för de i målet aktuella varorna och

tjänsterna, inleder den motstående firman. Det föreligger därmed en likhet mellan kännetecknen såväl visuellt som fonetiskt.

Mot bakgrund av den varu- och tjänsteslagslikhet och den grad av känneteckenslikhet som föreligger mellan de motstående kännetecknen finner Patentbesvärsrätten vid en helhetsbedömning, att det även med beaktande av den högre uppmärksamhetsgraden hos den aktuella omsättningskretsen föreligger en risk för förväxling mellan det internationella märket THOMAS och den äldre firman THOMAS NÖJDH AKTIEBOLAG.

Överklagandet ska mot bakgrund av dessa överväganden bifallas såvitt gäller det internationella märket THOMAS DRIVEN BY MAGNETICS i figur (nr 948.376) och avslås såvitt gäller det internationella märket THOMAS (nr 948.173).

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 3 (Formulär B)

---

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall, ordförande, och f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon Bergman, referent. Enhälligt.