



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 30 juni 2011

Klagande

era-contact GmbH

Gewerbestraße 44, D-75015 Bretten, Tyskland

Ombud: Bergensträhle & Lindvall AB

Box 17704, 118 93 Stockholm

SAKEN

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen ERA-
TRANSCEIVER

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 4 mars 2010
angående int.reg. nr 957.362, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

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.

era-contact GmbH har i Patentbesvärslätten vidhållit att den internationella registreringen av varumärket ERA-TRANSCEIVER ska gälla i Sverige.

Till grund för sin talan har bolaget hållit fast vid att varumärket ERA-TRANSCEIVER inte är förväxlingsbart med de av PRV motanförla gemenskapsvarumärkena.

Till utveckling av talan har era-contact anförl i huvudsak följande. Varumärket ERA-TRANSCEIVER är skyddat för elektroniska kontakter och optiska kontaktsystem (electrical contacts, opto-electronic contact systems) i klass 9. Viss varuslagslikhet kan konstateras i förhållande till gemenskapsvarumärkena NEW ERA i figur (nr 187880 och nr 187906) då även därl angivna varor tillhör elområdet, men varorna är dock inte identiska och tjänar olika syften. I förhållande till gemenskapsvarumärket NEW ERA (nr 3808871) föreligger inte varuslagslikhet då kontakter och kontaktsystem är helt väsensskilda varor från inspelningsmedia som kassett- och videoband eller cd- och videospelare.

Det föreligger inte märkeslikhet mellan varumärket ERA-TRANSCEIVER och något av de märken innehållande NEW ERA. Det gemensamma ledet i märkena är era. Era betyder enligt svenska akademis ordbok tidrymd. New era är ett vanligt engelskt uttryck för att ange att en ny tid har börjat. I märket ERA-TRANSCEIVER finns inget som antyder att ordet era används i den bemärkelsen. Sammansättningen av era och transceiver överensstämmer varken med grammatiska regler eller vanligt språkbruk. Det ligger närmare till hands att uppfatta bolagets märke som en förkortning bestående av bokstäverna e, r och a. Även om märket skulle anses syfta på tidrymd finns en konceptuell skillnad då "ny tid" ska jämföras med "tidrymd-sändare/mottagare". Även visuellt och fonetiskt skiljer sig märkena åt i hög grad då NEW ERA består av sex bokstäver och två stavelser medan ERA-TRANSCEIVER består av 14 bokstäver och fyra stavelser. Det gemensamma märkesledet har olika placering i märkena. Vidare är två av de motanförla märkena figurmärken och har därför ett mer begränsat skyddsomfång. ERA-TRANSCEIVER baseras på en

registrering i Tyskland och har designerats i Österrike, Tjeckien, Spanien, Frankrike samt Storbritannien utan hinder av de av PRV motanförda gemenskapsvarumärkena. Då gemenskapsvarumärket ERA-SIB (nr 1168053) inte har förnyats utgör detta inte längre hinder mot giltigheten i Sverige av bolagets internationella registrering.

DOMSKÄL

Av OHIM:s register framgår att registreringen av det motanförda gemenskapsvarumärket, ERA-SIB (nr 1168053) numera upphört. Märket utgör således inte längre hinder mot giltigheten i Sverige av era-contacts varumärke ERA-TRANSCEIVER.

Patentbesvärslagen delar PRV:s bedömning att det föreligger varuslagslikhet mellan elektroniska och optiska kontaktsystem som den internationella registreringen avser, i klass 9, och den elektriska och elektroniska utrustning, i samma klass, som de motstående varumärkena omfattar.

Den internationella registreringen består av märkeselementen ERA-TRANSCEIVER medan de motanförda märkena består av eller innehåller märkesorden NEW ERA.

Ordet transceiver kan översättas till sändare/mottagare och kan användas för att beskriva varor på det elektriska området. Den särskiljande och därmed framträdande delen i era-contacts märke utgörs därför av beteckningen ERA. Även i de äldre märkena utgör ordet ERA den särskiljande delen. Märkeslikhet föreligger således mellan era-contacts märke och de äldre märkena. Varor som säljs under beteckningen ERA TRANSCEIVER kan också framstå som en särskild produktlinje under den gemensamma särskiljande beteckningen ERA.

Vid en samlad bedömning är det yngre märket förväxlingsbart med vart och ett av de äldre märkena NEW ERA.

Överklagandet kan på grund av det anförda inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, Annika Ryberg, samt f. patenträttsrådet Ulf Hallin. Enhälligt.