



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 28 september 2012

## **PARTER**

### **Klagande**

AltiRental AB, 556592-3744

Brogatan 35, 311 64 Vessigebro

### **Motpart**

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Petuelring 130, 80809 München, Tyskland

Ombud: Liselott Enström, Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag

Box 1065, 101 39 Stockholm

## **SAKEN**

Upphävande av varumärkesregistreringen EVDRIVE

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 28 februari 2012

angående varumärkesregistrering nr 411.314, 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.**

AltiRental AB har i Patentbesvärsrätten vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket EVDRIVE ska bestå.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) har bestritt ändring.

AltiRental har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket EVDRIVE inte är förväxlingsbart med det internationella varumärket eDrive (reg.nr 940980).

BMW har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående varumärkena är förväxlingsbara.

AltiRental har till utveckling av sin talan, utöver vad som framförts i PRV, anfört i huvudsak följande.

Varumärket EVDRIVE innehar särskiljningsförmåga för de aktuella varorna. EVDRIVE respektive eDrive avslutas visserligen med DRIVE, men uppvisar en avgörande skillnad i den visuella bilden. De inledande bokstäverna EV respektive e, samt varumärkena i dess helhet, skrivs utan visuella likheter. Den genomsnittliga konsumenten har inga problem att uppfatta skillnaderna. Även om EVDRIVE skulle skrivas evDrive är skillnaden påtaglig.

När det gäller den särskiljande delen, läses EV som två fristående stavelser [E-Ve]. Detta leder till att den särskiljande konsonanten inte har ett tyst ljud, vilket har påståtts, samt att den sammantagna ljudbilden av märket är tydligt avvikande från det motanförda märket. Uttalet av eDrive [e-drive] respektive EVDRIVE [e-ve-drive] följer helt olika rytmer. eDrive är uppbyggt av två stavelser och EVDRIVE av tre stavelser.

AltiRental bestrider att märkesorden saknar känd betydelse och inte kan ge någon särskild association. Både BMW och AltiRental arbetar med fordon, vilka har tilläggsbeteckningar som innehåller uttryck som är välkända inom det aktuella verksamhetsområdet. Bokstäverna E och

EV används i många olika kombinationer i fordonssammanhang. För de som är intresserade av elfordon är det ett känt faktum att E står för electric, V står för vehicle och DRIVE har med framdrivningen att göra. Med tanke på detta kan det inte vara möjligt för något företag att få en total ensamrätt på en sådan bokstavskombination, ett resonemang som stöds av ett tidigare avgörande från EU-domstolen avseende beteckningen GTI.

Sannolikheten att den genomsnittlige iakttagaren inte skulle se skillnad på en produkt från BMW med beteckningen edrive och ett av AltiRental miljökonverterat fordon med beteckningen EVDRIVE är utesluten. BMW förknippas med kraftfulla, sportiga och statustyngda personbilar, medan EVDRIVE endast hanterar enkla arbetsfordon och lastbilar.

BMW har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

BMW:s varumärke EDRIVE är registrerat som ordmärke och omfattar därför alla tänkbara kombinationer av gemener och versaler. Att märket illustrerats som eDrive innebär således inte att endast utförandet med D i versal och resterande bokstäver i gemener omfattas av skyddet. Märkena skiljer sig således endast åt såvitt avser bokstaven V.

Som PRV anfört har de två märkena samma antal stavelser och bokstaven V i AltiRentals märke kan lätt komma att falla bort vid uttal av lydelsen. Patentbesvärshöjningen har i flera tidigare avgöranden ansett att förväxlingsbarhet förelegat när två ordmärken, som inleds och avslutas på samma sätt, endast skiljer sig från varandra genom att en extra bokstav förekommer i mitten av det ena märket (t.ex. mål nr 09-245, 06-185 och 06-349). Märkena eDrive och EVDRIVE har påtagliga visuella och fonetiska likheter och förväxlingsrisk är därmed för handen.

eDrive utgör, till skillnad mot vad som gäller beteckningen GTI, inte en vedertagen term inom bilbranschen. Exempelvis använder Audi beteckningen e-tron för elbilar, Saab använder beteckningen ePower, Volvo använder beteckningen DRIVE och Mercedes elbilar säljs under varumärket E-CELL. Således kan det inte anföras att eDrive är en term som är deskriptiv och saknar särskiljningsförmåga. Bokstaven E används vanligen som en förkortning för elektronik, dock är bokstaven V inte en

vedertagen förkortning för vehicle. Den mest brukade betydelsen av förkortningen torde vara Volt. Till följd härav är EVDRIVE även på ett konceptuellt plan mycket likt eDrive, då båda märkena anspelar på och ger associationer till elektriska bilar.

Elektriska motorer kan innefattas av motorfordon och utgör vanligtvis en del därav. Därmed föreligger en hög grad av likhet mellan dessa varor.

Förbränningsmotorer innefattas av BMW:s varuförteckning eftersom förbränningsmotorer är en del av ett fordon. Tjänsten konvertering av förbränningsdrivna motorer till eldrift innebär i praktiken att en förbränningsmotor, växellåda, tank etc. byts ut mot en elmotor. Tjänsten utförs i sin helhet således på en vara som omfattas av BMW:s varuförteckning. Således kan genomsnittskonsumenten få uppfattningen att varorna och tjänsterna produceras eller tillhandahålls av samma aktörer. Det föreligger därmed en hög grad av varu- och tjänsteslagslikhet.

## DOMSKÅL

Som PRV har anfört föreligger likhet mellan elektriska motorer för fordon som varumärket EVDRIVE omfattar i klass 12 och motorfordon och delar därav (exklusive däck och innerslangar till däck) som det äldre varumärket eDrive är registrerat för i samma klass, eftersom elektriska motorer kan utgöra en del av ett motorfordon.

Vidare delar Patentbesvärsrätten PRV:s bedömning att omsättningskretsen kan få uppfattningen att tjänsten konvertering av förbränningsdrivna motorer till eldrift kan tillhandahållas av samma företag som tillverkar eller tillhandahåller motorfordon och delar därav. Det föreligger därmed viss likhet i varumärkesrättslig mening även mellan dessa varor och tjänster.

Såväl Altirental som BMW har anfört att bokstaven E kan användas som en förkortning för electric eller elektronik. Tillsammans med ordet DRIVE antyder sammansättningen därmed egenskaper hos det aktuella varuslaget. Det äldre varumärket eDrive får anses vara suggestivt men inte utan särskiljningsförmåga i förhållande till motorfordon och delar därav.

Mot bakgrund av det anförda och med beaktande av att de motstående märkena endast skiljer sig åt såvitt avser bokstaven V, finner Patentbesvärslätten i likhet med PRV att det finns en risk för förväxling mellan varumärkena EVDRIVE och eDrive. Överklagandet kan därför inte bifallas.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 2 (Formulär B)

---

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