



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 28 februari 2014

PARTER

Klagande

Daimler AG

Mercedesstrasse 137, DE-70327 Stuttgart, Tyskland

Ombud: Niclas Dahlberg

Awapatent AB, Box 5117, 200 71 Malmö

Motpart

T-BE

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen El-Smart i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 16 november 2012
angående varumärkesregistrering nr 410.132, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet och häver
registreringen av varumärket El-Smart i figur (vm.reg. nr 410132)

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.

Daimler AG har i Patentbesvärsrätten vidhållit att registreringen av varumärket El-Smart i figur ska upphävas.

T-BE har bestritt ändring.

Daimler har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket El-Smart i figur är förväxlingsbart med bolagets registrerade varumärke SMART (vm.reg. nr 349577). Bolaget har vidare hållit fast vid att kännetecknet SMART genom användning förvärvat utökad känneteckenskraft med avseende på motorfordon.

T-BE har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående kännetecknen inte är förväxlingsbara samt att märket SMART inte förvärvat utökad känneteckenskraft.

Daimler har, förutom vad som åberopats i PRV, till utveckling av talan anfört bl.a. följande. Med hänsyn till varornas art utgörs omsättningskretsen av genomsnittskonsumenter som kan tänkas köpa motorfordon. De motstående märkena avser identiska varor, närmare bestämt motorfordon. De båda märkena har ordet "SMART" gemensamt. Ett sammansatt varumärkes ordelement är enligt fast praxis mer särskiljande än dess figurelement när varumärket består av bådadera. De ifrågavarande varumärkena liknar varandra till viss del med hänsyn till den gemensamma beståndsdel "smart" men skiljer sig åt på grund av ordet "el-" och figurelementet i det yngre märket. Det yngre märket domineras av ordelementet "smart" eftersom figurelementet uppfattas som en dekorativ beståndsdel och eftersom ordet "el-" är helt beskrivande för eldrivna fordon.

Såvitt avser den fonetiska jämförelsen uttalas det yngre märket som ett tvåstavigt ord medan det äldre märket är enstavigt.

Den omständigheten av konsumenter i allmänhet främst kommer ihåg början av ett kännetecken gäller inte undantagslöst och genomsnittskonsumenter uppfattar vanligtvis ett varumärket som en helhet. Omsättningskretsen uppfattar ordet "el-" som endast ett beskrivande tillägg till

ordet ”smart”. Av fast rättspraxis framgår att allmänheten vanligtvis inte uppfattar en beskrivande beståndsdel av ett sammansatt märke som särskiljande och dominerande för helhetsintrycket.

Daimler tillbakavisar PRV:s resonemang att ordet ”smart” ensamt har en begränsad ursprunglig särskiljningsförmåga för motorfordon och att detta ord inte intar en självständig ställning utan utgör en del av ett beskrivande begrepp i det yngre märket. Ordet ”smart” betecknar på ett tydligt sätt den tyska bilen.

Det framgår vidare av den marknadsundersökning som GfK låtit göra i juli 2011 att Smart är ett i Sverige mycket välkänt varumärke som är intimt förknippat med företaget Daimler och företagets motorfordon. SMART har därför ett utökat skyddsomfång och därmed en hög eller normal inneboende särskiljningsförmåga.

Daimlers bilar SMART har en tydlig miljöprofil genom att det är små bilar med snåla men ändå effektstarka motorer. För att ytterligare förstärka sin miljöprofil har Daimler utvecklat och marknadsfört även en eldriven bil under varumärket SMART. Vad gäller varumärket El-Smart i figur riskerar det att uppfattas som om det har en begreppsmässig likhet med det äldre varumärket SMART, eftersom det är sammansatt av ett märke med hög särskiljningsförmåga kombinerat med det beskrivande förledet El. Mot bakgrund av det anförda föreligger en risk för att åtminstone en del av omsättningskretsen uppfattar de båda kännetecknen som en referens till Daimlers fordon SMART. Vid en helhetsbedömning föreligger risk för förväxling eftersom det äldre märket har hög särskiljningsförmåga i Sverige på grund av att det är känt och därför att de berörda varorna är identiska. Även om omsättningskretsen inte blandar ihop märkena utan ser skillnad på dem föreligger likväl en risk för att kännetecknen associeras med varandra och att de aktuella varorna antas ha samma ursprung.

T-BE har till utveckling av talan åberopat vad som anförts i PRV samt särskilt framhållit följande. PRV har fattat ett beslut med ingående och väl avvägda argument. Vid en första sökning på elsmart på Internet kommer de träffar upp som framgår av ingiven bilaga. Man kan variera sökningarna med olika stavningar. Ingenstans finns risk för att man ska

missförstå elsmart eller el-smart. Risken att man köper en cykel, elmotorcykel, elinstallationstjänst, TV eller smarttelefon i stället för en bil borde inte vara särskilt stor eftersom det inte föreligger någon risk för förväxling. Det är viktigt att själv vara innovativ för att hitta sökord till sin produkt. Daimler anför att man tagit fram en elcykel samt en elbil. Det är väl så att dessa produkter ska ha namnet El-Smart. Man är rädd för att Daimlers produkter och T-BE:s produkter ska uppfattas ha samma ursprung. Både han och Daimler har bra produkter. Här kan Daimler känna trygghet i svensk kvalitet. Den av GfK utförda marknadsundersökningen har inte sanktionerats av någon myndighet. Den är beställd av Daimler som haft möjlighet att formulera frågor och tolka svaren. Det finns ingen hållpunkt för att de tillfrågade förstått alla frågor. Undersökningen bör lämnas utan någon åtgärd.

Parterna har i Patentbesvärslagen åberopat viss ytterligare skriftlig bevisning. Daimler har åberopat bl.a. en marknadsundersökning utförd av GfK Marktforschung (Germany) i samarbete med GfK Sverige AB under juli 2011.

DOMSKÅL

T-BE:s märke och Daimlers äldre märke avser, som PRV konstaterat, identiska varor i form av motorfordon i klass 12.

Omsättningskretsen för de motstående märkenas varor får anses bestå av konsumenter i allmänhet som avser att eller som kan komma att förvärva motorfordon. Som PRV anför kan det antas att konsumenter är uppmärksamma på det kommersiella ursprunget med hänsyn till att det rör sig om sällanköpsvaror som betingar ett högt pris.

T-BE:s och Daimlers varumärken inneåller respektive består av märkesordet Smart/SMART. T-BE:s märke innehåller härutöver ordet El och ett figurativt element i form av bl.a. en gul blixtn.

Ordet smart kan i en överförd betydelse användas för att antyda en eftersträvanvärd egenskap hos ett motorfordon, t.ex. att det löser ett flertal särskilda transportproblem eller är en för miljön fördelaktig

lösning vad gäller transporter. Smart kan dock inte detta sammanhang sägas beskriva egenskaper hos motorfordon på ett sådant sätt att den ursprungliga känneteckenskraften och därmed skyddsomfånget snävas in i någon större omfattning

Märkesordet El i T-BE:s varumärke är, liksom för övrigt märkes-elementet i form av en blix, vid användning med avseende på fordon ägnat att sättas i samband med eldrift av motorfordon.

De för marknadsundersökningen, utförd av GfK Marktforschung (Germany) i samarbete med GfK Sverige AB, viktiga frågorna 3 och 4 måste anses vara ledande eftersom de anger att det finns en koppling mellan ordet "Smart" och bilar. Bevisvärdet av undersökningen är därmed försvagat och kan inte läggas till grund för slutsatsen att Daimlers märke erhållit en förstärkt känneteckenskraft för bilar. Inte heller kan utredningen i övrigt i målet läggas till grund för en sådan slutsats.

Frågan om förväxling ska följaktligen bedömas med utgångspunkt i det skyddsomfång som genom det äldre märkets ursprungliga känneteckenskraft följer av registreringen.

T-BE:s varumärke El-Smart i figur innehåller märkesordet Smart, som utgör Daimlers äldre märke SMART. Med hänsyn till att ordet El i T-BE:s märke är beskrivande för motorfordon är ordet inte ägnat att distansera hans märke från Daimlers. I fonetiskt och associationsmässigt hänseende har inte heller det figurativa elementet i T-BE:s märke någon betydelse för distansen mellan märkena.

Märkesordet SMART måste därför anses behålla sin kännetecknande karaktär i märket El-Smart i figur. Och likheten i dessa hänseende framträder tydligt när de motorfordon som märkena avser efterfrågas under El-Smart respektive SMART. Vid dessa förhållanden måste – även med beaktande av den uppmärksamhet som konsumenterna ägnar kännetecknen vid köp av motorfordon – anses förligga en risk för att konsumenterna förväxlar det yngre märket med det äldre, i vart fall på det sättet att de uppfattar att varorna kommer från företag som har ekonomiska band.

På grund av det anförda ska registreringen av varumärket El-Smart i figur upphävas.

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.