

Invändningsärende nr 2005/0002/0001

Registrering nr 369144

INVÄNDARE

VK handel i Lidköping AB
Box 2250
531 02 Lidköping

Exp. Patent- och registreringsverket

2006 -09- 2 5

OMBUD

Milarte Consulting
Haga Kyrkogata 14 a
411 23 Göteborg

INNEHAVARE

Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha
2500 Shingai
Iwata-Shi, Shizuoka-Ken
JAPAN

OMBUD

Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 369144 med stöd av 21 § 1 st varumärkeslagen (1960:644), nedan VmL.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket VK med registreringsnummer 369144, vilket avser snöskotrar och konstruktionsdelar därtill i klass 12.

Invändaren har, som det får förstås, yrkat att innehavarens registrering ska hävas då det saknar särskiljningsförmåga och innehavaren inte har visat att det ifrågavarande märket är inarbetat. Som grund för att registreringen ska hävas har invändaren även anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens firma VK Handel i Lidköping AB, med organisationsnummer 556389-1562, under vilken bolaget enligt verksamhetsbeskrivningen i Näringslivsregistret ska bedriva handel med bilar, motorcyklar och reservdelar samt därmed förenlig verksamhet. Vidare har invändaren, som det får förstås, hävdatt att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens inarbetade rätt till varumärket VK HANDEL.

Invändaren har utvecklat grunderna och har i allt väsentligt anfört följande. Invändaren har bedrivit verksamhet under firman VK Handel sedan 1998/1999. Verksamheten har bestått av

försäljning av bilar och motorcyklar samt utveckling av tillbehör till dessa. Marknadsföringen har skett via annonsering i tidningar, bland annat de rikstäckande tidningarna BIKE och MC nytt. Vidare har invändaren en hemsida samt deltagit vid mässor. Invändaren har återförsäljare över hela Sverige och genom dessa knutit kundkontakter och därmed etablerat sig såsom handlare under nämnda märke. Invändarens produkter har marknadsförts till såväl handlare som privatpersoner och när handlare varit mellanled mot privata slutkunder har invändaren alltid varit mån om att det ska framgå att det är invändarens produkt som sålts via mellanhand.

Invändaren har vidare anfört att snöskotrar har många gemensamma nämnare med bilar och motorcyklar och att de säljs under liknande former. Såväl skoter som bil och motorcykel kan användas till rekreation, nöje, arbete och transport. En skoter är inte utbytbar mot bil eller motorcykel utan snarare som ett komplement avsett för andra årstider eller annat underlag. Detta gör att en kund som avser att införskaffa något av nämnda fordon troligen ser till alla typer av fordon beroende på användningsområde. Små vespaliknande mopeder eller motorcyklar benämns idag som skoter. Innehavaren säljer sina produkter via olika led runt om i Sverige och mest känt är Yamaha Center som finns representerade i stor utsträckning i Norra Sverige. Vidare använder sig innehavaren av andra kanaler som i likhet med Yamaha Center erbjuder hela innehavarens sortiment av såväl motorcyklar som skotrar och tillbehör. Annonser om invändarens produkter förekommer i press och på hemsidor avsedda för motorcykelåkare och därmed läses dessa även av dem som är intresserade och därmed presumtiva kunder till innehavarens skotrar och andra produkter. Invändarens firma och innehavarens märke är förväxlingsbara för att en kund inte alltid uppfattar skillnaden mellan en modellbeteckning och en tillverkare. Vidare har invändaren sålt och utarbetat avgassystem till motorcyklar under namnet Scorpion samt Akrapovic' och har importerat bilar och motorcyklar. Invändaren har påbörjat ett samarbete med en importör av mopeder, i vardagstal skoter, som ska saluföras under benämningen VK-50 där -50 är ägnat att beskriva slagvolym och inte kan anses som ett varumärke. Invändaren har lagt ut mycket tid och pengar i utformningen av nya avgassystem som ska patenteras och saluföras under beteckningen VK-racing. Inför försäljningen är det viktigt att invändaren kan se sitt märke som skyddat för exploatering. Risker är uppenbar att en kund inte ser skillnaden mellan VK Handels produkter, i synnerhet VK-50, och innehavarens skotrar.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anfört följande. I samband med att innehavaren ansökte om registrering av märket tog innehavaren kontakt med invändaren. Innehavaren ville försäkra sig om att invändaren inte hade några invändningar mot att innehavaren erhöll registrering av märket VK för varuslaget snöskotrar. Under ansökningsförfarandet lämnade invändaren in en protest mot ansökan. PRV utfärdade då ett föreläggande där invändarens firma motanföordes som hinder mot en registrering av märket. Innehavaren bestred att förväxlingsrisk förelåg och PRV registrerade därefter märket. PRV har således redan gjort en bedömning angående förväxlingsrisken. Invändaren har inte visat att någon inarbetat rätt föreligger till märkena VK eller VK Handel vare sig för de varuslag som anges i firmans verksamhetsbeskrivning eller för sådana varuslag som innehavarens märke avser. Snöskotrar är ett mycket speciellt fordon med speciella egenskaper med mycket få gemensamma nämnare med bilar och motorcyklar. Försäljningen och distributionen av snöskotrar sker genom helt andra kanaler än vad som är fallet med bilar och motorcyklar. Användningsområdet när det gäller snöskotrar är av ett helt annat slag än vad som är fallet med bilar och motorcyklar. Mellan snöskotrar och bilar/motorcyklar råder ingen varuslagslikhet. Invändarens firma lyder i sin helhet VK Handel i Lidköping AB. Firmadominanten VK Handel har förmodligen den egenskapen att kunna identifiera vilken

firma och verksamhet som det är fråga om. Däremot har knappast bokstavskombinationen VK i sig den funktionen, det vill säga VK använt ensamt förknippas inte särskilt med firman VK Handel i Lidköping AB av allmänheten. Om bokstavskombinationen VK används för varuslaget snöskotrar är det osannolikt att konsumenten kommer att uppfatta att produkten härrör från firman VK Handel i Lidköping AB, särskilt med beaktande av att verksamheten inte ens omfattar snöskotrar. I Näringslivsregistret finns 38 olika firmor som inleds med bokstavskombinationen VK. Av dessa firmor finns fyra belägna i de län där invändaren har sitt säte. Bokstavskombinationen VK i sig har således uppenbarligen inte egenskapen att kunna identifiera någon av firmorna. Innehavaren har vidare anfört att innehavaren använt märket VK i Sverige sedan 1988 för snöskotrar i olika utföranden. Sedan 1998 har det i genomsnitt sålts drygt 400 snöskotrar per år på den svenska marknaden. Det förhållande att VK Handel reagerar nu, det vill säga efter att innehavaren tog kontakt med invändaren, visar med all önskvärd tydlighet dels att marknadsföring och försäljning av snöskotrar sker via helt andra kanaler än bilar och motorcyklar, dels att konsumenten inte riskerar att vilseledas om det kommersiella ursprunget, dels att VK Handel ser en chans att slå mynt av situationen. Invändaren har inte visat att det föreligger någon ensamrätt till VK-50 eller VK-racing.

Innehavaren har som stöd för sin användning inkommit med kopior på utdrag ur senaste årens produktkataloger.

SKÅL

Enligt 2 § VmL anses ett kännetecken vara inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.

Ett varumärke får enligt 13 § VmL registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga.

I 14 § första stycket punkten 6 VmL anges att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två kännetecken skall avgöras efter en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i det enskilda fallet skall beaktas, framförallt likheten mellan kännetecknen samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som kännetecknen avser. Kravet på känneteckenslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort sett desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varu/tjänsteslagslikheten om kännetecknen är identiska, för att förväxlingsbarhet skall anses föreligga. Vid bedömningen av känneteckenslikheten skall avseende bland annat fästas vid kännetecknens särskiljningsförmåga, varvid förväxlingsrisken mellan dessa blir större om de besitter samma särskiljande beståndsdelar.

PRV gör följande bedömning.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering ska hävas då märket saknar särskiljningsförmåga. Med anledning härav kan inledningsvis konstateras att det ifrågasatt märke VK har förmåga att särskilja innehavarens varor från andra

näringsidkares varor och tjänster då denna bokstavskombination på intet sätt anger varornas art eller beskaffenhet eller utgör någon vedertagen förkortning inom branschen. Invändaren har vidare hävdats att invändaren har en inarbetad rätt till märket VK HANDEL. Av det underlag som givits in till PRV för styrkande härav kan emellertid inte dras slutsatsen att invändaren kan tillräkna sig en inarbetad rättighet enligt 2 § VmL avseende märket VK HANDEL. Invändaren har i sin framställning även hänvisat till märkena VK-50 och VK-racing. Invändaren har dock inte visat att det angående dessa märken föreligger någon inarbetad eller registrerad rätt som tillhör honom. Förväxlingsbedömningen i förevarande ärende kommer således att utgöras av en jämförelse mellan innehavarens märke och invändarens registrerade firma.

Det dominerande elementet i invändarens firma utgörs av bokstavskombinationen VK då efterledet, Handel i Lidköping AB, endast anger verksamhetens art, geografiska belägenhet och associationsform. Firmadominanten är således identisk med innehavarens märke varvid känneteckenslikhet föreligger. Vidare finns det i varumärkesrättslig mening ett nära samband mellan de varor, snöskotrar och konstruktionsdelar därtill, som innehavarens märke avser och den verksamhet, handel med bilar, motorcyklar och reservdelar och därmed förenlig verksamhet, som invändaren avser att bedriva under sin firma. Internetsökningar visar även att det är vanligt förekommande att skotrar och motorcyklar utbjuds till försäljning via samma kanaler. Vid en helhetsbedömning är märket därför förväxlingsbart med invändarens firma.

Följaktligen utgör invändningen hinder mot registreringen. Innehavarens registrering skall därför upphävas.

Beslutat den 25 SEP 2006


Ulrika Axelsson


Anna Axelsson

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två månader från beslutets dag.