

2007 -01- 19

Invändningsärende nr 2005/0097/0001

Registrering nr 372045

INVÄNDARE

Cobra Automotive Technologies S.p.A.
Via Astico 41
21100 Varese
Italien

OMBUD

Bergensträhle & Lindvall Aktiebolag
Box 17704
118 93 Stockholm

INNEHAVARE

Cobra Electronics Corporation
6500 West Cortland
Chicago, IL 60607
USA

OMBUD

Dr Ludwig Brann Patentbyrå AB
Box 17192
104 62 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644), nedan VmL.

ÄRENDET

Invändningen avser det i figur nedan återgivna varumärket med registreringsnummer 372045, vilket avser radioapparater, kortvågsradioapparater, mobila radioapparater, marina radioapparater, radar-/laserdetektorer; globala positioneringssystem, satellitnavigeringssystem av alla slag i klass 9.



Innehavarens märke med registreringsnummer 372045.

Invändaren har yrkat att varumärkesregistreringen upphävs delvis, nämligen för varorna radar/laserdetektorer; globala positioneringssystem samt satellitnavigeringssystem av alla slag i klass 9. Invändaren har som grund härför anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke COBRA, med registreringsnummer 672006, i figur återgivet nedan, vilket avser stöldskyddsanordningar för fordon, stöldlarm för fordon, elektriska och elektroniska installationer mot stöld av fordon, anordningar för fjärrlokaliseringar av fordon, säkerhetsanordningar för fordon samt säkerhetsanordningar för styrning av fordon i klass 12.



Invändarens gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 672006.

Vidare har invändaren som grund för sitt yrkande anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke COBRA CONNEX, med registreringsnummer 2724698, registrerat för anordningar och apparater för lokalisering och fjärrkontroll av rörliga föremål; system för satellitlokalisering av rörliga föremål; apparater för sändning och mottagning av information från ett rörligt föremål, där dessa apparater utgör delar av system för lokalisering och fjärrkontroll av rörliga föremål, ej produkter som är främst avsedda för upprättande av direkt röstkommunikation mellan personer i klass 9, anordningar och apparater mot bilstölder, säkerhetsanordningar för fordon i klass 12, installation, underhåll och reparation av anordningar och apparater för lokalisering och fjärrkontroll av rörliga föremål i klass 37, sändning och mottagning av information och kommunikation mellan lös egendom och mellan lös egendom och fasta installationer; sändning och mottagning av meddelanden, där alla nämnda tjänster avser funktioner som utförs av anordningar för fjärrlokalisering av fordon, ej produkter som är främst avsedda för upprättande av direkt röstkommunikation mellan personer i klass 38, kontroll av parker med rörliga föremål, där alla nämnda tjänster avser funktioner som utförs av anordningar för fjärrlokalisering av fordon i klass 39 samt fjärrövervakning, assistans, diagnos och kontroll av fordon, där alla nämnda tjänster avser funktioner som utförs av anordningar för fjärrlokalisering av fordon i klass 45.

Som det får förstås har invändaren även åberopat att dennes kännetecken är att anse som väl ansedda.

Invändaren har utvecklat grunderna i huvudsak enligt följande. Figuren i invändarens märke COBRA utgör av en stiliserad kobra och utgör tillika det dominerande och mest distinktiva inslaget i märket. I övrigt består märket av det engelska ordet COBRA. Det föreligger en stor konceptuell likhet mellan innehavarens märke och invändarens figurmärke då de båda innefattar en figur av en kobra i angreppsposition. Den väsentliga beståndsdelen i invändarens märke COBRA CONNEX utgörs av det engelska ordet COBRA. En svensk omsättningskrets associerar klart det engelska ordet COBRA med ordet KOBRA. Härigenom föreligger en klar likhet mellan ordet COBRA och figuren i innehavarens märke. Innehavaren använder uteslutande sitt figurmärke tillsammans med ordet COBRA. Innehavaren har återkallat tre gemenskapsvarumärken efter invändningar från invändaren.

Även innehavarens firma Cobra Electronic Corporation ger en klar antydning att märkesinvändningen avser både figuren av en avbildad kobra jämte ordet COBRA. Enligt praxis anses förväxlingsbarhet kunna föreligga mellan ord och figurer i de fall ordet är figurens givna beteckning. Figurmärken innehållande kobror i angreppsposition för varor i klass 9 torde vara sällsynt förekommande, vilket betyder att användarens figurmärke torde i sig besitta en utökad inneboende särskiljningsförmåga. Detsamma torde gälla för beståndsdelen COBRA i användarens ordmärke. Vad gäller varorna radar/laserdetektorer i klass 9 i innehavarens märke kan sägas att dessa särskilt är avsedda att användas i fordon då syftet är att upptäcka en polisbil som närmar sig. I det avseendet är varuuppgiften av liknande slag som varorna säkerhetsanordningar för fordon i klass 12 vilka användarens båda märken avser. Radar/laserdetektor är olagliga i många länder, varför en förväxlingsrisk med användarens märken med olagliga produkter är ägnad att skada användarens märken ytterligare. Varorna som innehavarens märke avser är i högsta grad att betrakta som säkerhetsanordningar för fordon eller därmed liknande varor. Varuslaget radar/laserdetektor ingår i det mer generella uttrycket "säkerhetsanordningar för fordon och säkerhetsanordningar för styrning av fordon". Det föreligger således varuslagsidentitet mellan nyss nämnda varor. Det föreligger varuslagslikhet mellan radar/laserdetektor och stöldanordningar för fordon, stöldvarningsanordningar för fordon, elektriska installationer för förhindrande av stöld av fordon samt anordningar av fjärrlokalisering av fordon. Likaså är varuuppgiften satellitnavigeringssystem av alla slag i klass 9 i innehavarens märke avsedda att användas i fordon och baserar sig på samma GPS-system som de varor och tjänster användarens märke COBRA CONNEX är registrerat för. Innehavarens varor radar/laserdetektorer och satellitnavigeringssystem av alla slag säljs och distribueras genom samma försäljningskanaler som användarens "stöldskyddsanordningar för fordon" exempelvis tillbehörsaffärer, bilverkstäder etc. Varuuppgiften globala positioneringssystem är vanligtvis en bärbar anordning för orientering. Härigenom föreligger varuslagslikhet med flertalet av användarens varor och tjänster registrerade under märket COBRA CONNEX såsom exempelvis "anordningar för lokalisering och fjärrkontroll av rörliga föremål och därtill anknutna tjänster". Användaren är sponsor för ESA Galileo SATELLITE COMPETITION 2005. Användarens märken är kända inom ett flertal medlemsstater inom EU inom området för stöldskyddsanordningar för fordon, vilket betyder att risken för förväxling på grund av likhet mellan märkenas konceptuella innehåll ökar.

Innehavaren har bestridit grunderna för användningen och anfört i huvudsak följande. Användarens märke COBRA CONNEX är helt olikt innehavarens märke. Fonetiskt går det inte ens att göra en jämförelse då sökandens märke utgör ett rent figurmärke. Användarens påstående om att det föreligger en relevant konceptuell likhet mellan användarens ordmärke och innehavarens figurmärke saknar grund. Innehavarens figurmärke saknar helt de detaljer som användarens figurmärke COBRA har. Det föreligger ingen märkeslikhet mellan innehavarens märke och användarens märken. Användarens båda märken avser varuuppgiften "säkerhetsanordning för fordon" i klass 12. Det är oklart vad som exakt kan anses omfattas av det varuslaget. Av klasstillhörigheten att döma och bestämmelsen "säkerhets-" framstår det som att dessa varor får anses utgöra krockkuddar och liknande säkerhetsfrämjande anordningar monterade i fordon. Det är inte möjligt att utsträcka detta till att innefatta eller likna varor som till exempel inte har någon säkerhetsfrämjande funktion. Den omständigheten att användaren valt att använda en oklar bestämning i varuförteckningen kan inte medföra ett utsträckt skydd, utan föranleder tvärtom, en mycket försiktig bedömning. Den omständigheten att varuslaget "satellitnavigering av alla slag", som innehavarens märke avser och de varor och tjänster som användarens märken avser baseras på samma GPS-system är inte grund för varu- och tjänsteslagslikhet. Användaren har inte presterat någon

bevisning som stödjer att innehavarens märke är känt inom flertalet av gemenskapens medlemsstater.

SKÅL

Av 14 § första stycket punkten 9 VmL framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två märken skall avgöras efter en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i det enskilda fallet skall beaktas, framförallt märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som märkena avser är i stort sett desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet skall anses föreligga. Vid bedömningen av märkeslikheten skall avseende bland annat fästas vid märkenas särskiljningsförmåga, varvid förväxlingsrisken mellan märkena blir större om de besitter samma särskiljande beståndsdelar. Även risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena ska beaktas vid helhetsbedömningen. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det också måste beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden. Vid förväxlingsbedömningen mellan märken skall därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse.

Enligt 6 § 1 st VmL anses kännetecken som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag. Andra stycket samma paragraf stadgar dock att förväxlingsbarhet även kan åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle leda till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. En otillbörlig fördel får anses föreligga så snart ett yngre märke drar någon nytta av betydelse av det väl ansedda märkets goodwill. Detta innebär i praktiken att samma höga krav på märkeslikhet inte skall upprätthållas då ett märke är väl ansett. För tillämpningen av nyss nämnda lagrum krävs dock ett visst mått av märkeslikhet, som i vart fall måste vara av den dignitet att den berörda allmänheten kan komma att förknippa märkena med varandra, utan att därför direkt förväxla dem. Vid fastställande av vad som utgör ett väl ansett märke i VmL:s mening är graden av kännedom om märket hos såväl allmänhet som omsättningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektivt avläsbara faktorn att ta i beaktande.

PRV gör följande bedömning.

Med anledning av att invändaren som grund för sin talan bland annat angivit att innehavaren uteslutande använder sitt figurmärke tillsammans med ordet COBRA påpekas inledningsvis att eventuella varumärkesintrång till följd av faktisk användning, av måhända förväxlingsbara kännetecken, står utanför förevarande bedömning.

I ärendet har invändaren, som det får förstås, hävdatt att invändarens märken åtnjuter skydd som väl ansett. Invändarens uppgift om att invändarens märken är kända i flertalet av EU:s medlemsstater inom området för stöldskyddsanordningar för fordon är emellertid inte

tillräcklig för att tillerkänna märkena det utökade skyddsomfång som väl ansedda märken har. Vad PRV har att jämföra vid förväxlingsbedömningen är således parternas märken såsom de har registrerats.

Med anledning av att invändaren hävdar att invändarens figurmärke besitter en utökad inneboende särskiljningsförmåga eftersom figurmärken innehållande kobror i angreppsposition för varor i klass 9 torde vara sällsynta anför följande. Det har av Patentbesvärsmåttens (PBR) bedömning i tidigare avgöranden, där ärendet avsett förväxlingsbarhet mellan två figurmärken, framkommit att det har betydelse huruvida avbildningarna i fråga är sällsynta eller ej för de sökta varorna och/eller tjänsterna. Avbildningar av ormar i varumärken avseende varor i klass 9 (men även 12, 37, 38, 39 och 45) får enligt PRV, efter en genomgång av det varumärkesregister som verket har till sitt förfogande samt sökningar gjorda på Internet, inte anses vara ovanliga för de ifrågavarande produkterna. Invändarens märke kan därmed inte tillerkännas en utökad inneboende särskiljningsförmåga.

Vid förväxlingsbedömningen kan konstateras att det råder varuslagslikhet mellan varorna "anordningar för fjärrlokalisering av fordon" som invändarens märke COBRA avser i klass 12 och varorna "globala positioneringssystem" samt "satellitnavigeringssystem av alla slag" som innehavarens märke är registrerat för i klass 9. Vad gäller märkeslikheten mellan innehavarens märke och invändarens märke COBRA innefattar båda dessa märken figuren av en orm. Det kan således anses föreligga en överensstämmelse mellan märkenas begreppsinnehåll. Detta är emellertid inte tillräckligt för att anse att det föreligger en risk för förväxling (jfr EG-domstolens dom C-251/95, Sabel/Puma). Trots att märkena förevisar viss konceptuell likhet ger de olika helhetsintryck. Figuren i innehavarens märke har ett mer stiliserat utförande än den mer detaljerade figuren i invändarens märke. Till skillnad mot innehavarens märke, som endast utgörs av en figur, innefattar invändarens märke även texten COBRA i visst typsnitt utförd i gemener kring vilka ormen slingrar sig. Vid en helhetsbedömning är innehavarens märke inte förväxlingsbart med invändarens märke COBRA.

Vid bedömningen om innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens märke COBRA CONNEX kan inledningsvis konstateras att det föreligger varuslagslikhet mellan varorna "globala positioneringssystem" och "satellitnavigeringssystem av alla slag" som innehavarens märke avser i klass 9 och varorna "anordningar och apparater för lokalisering och fjärrkontroll av rörliga föremål; system för satellitlokalisering av rörliga föremål; apparater för sändning och mottagning av information från ett rörligt föremål, där dessa apparater utgör delar av system för lokalisering och fjärrkontroll av rörliga föremål" i samma klass, som invändarens märke COBRA CONNEX registrerats för. Samtliga nyss nämnda varor avser att bestämma föremåls positioner. Det föreligger vidare varu- och tjänsteslagslikhet mellan varorna "globala positioneringssystem" och "satellitnavigeringssystem av alla slag" som innehavarens märke avser i klass 9 och tjänsterna "installation, underhåll och reparation av anordningar och apparater för lokalisering och fjärrkontroll av rörliga föremål" i klass 37 och med tjänsterna "sändning och mottagning av information och kommunikation mellan lös egendom och mellan lös egendom och fasta installationer; sändning och mottagning av meddelanden, där alla nämnda tjänster avser funktioner som utförs av anordningar för fjärrlokalisering av fordon" i klass 38, som invändarens märke COBRA CONNEX avser. Samtliga nyss nämnda varor och tjänster syftar till att bestämma föremåls positioner. Det föreligger dock inte märkeslikhet mellan innehavarens figurmärke och invändarens ordmärke COBRA CONNEX då innehavarens märke skiljer sig från invändarens märke genom sitt figurativa utförande och avsaknad av

det fonetiska uttryck som innehavarens märke består av. Märkena är vid en helhetsbedömning därmed inte förväxlingsbara.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 19 JAN 2007



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.