

## AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2007/0015/0001

Registrering nr 385286

### INVÄNDARE

Volvo Personvagnar Aktiebolag  
405 31 Göteborg

Exp. Patent- och registreringsverket

### OMBUD

Advokatbyrån Gulliksson Aktiebolag  
Box 739  
220 07 Lund

2008 -07- 04

### INNEHAVARE

~~Per-Åke Palmgren~~  
~~Prästvägen 1a~~  
~~466 94 Sölnebrunn~~

### BESLUT

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

### ÄRENDET

Invändningen avser varumärket WHIPFLASH med reg.nr 385286, registrerat den 1 december 2006 för skyddsanordningar mot olyckor för personligt bruk, i klass 9 och apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål, i klass 11.

Invändaren yrkar att registreringen helt eller delvis skall upphävas och har som grund härför anfört att varumärket är förväxlingsbart med invändarens varumärkesregistrering WHIPS med reg.nr 330572, registrerat för delar av motorfordon för transport, nämligen skyddsanordningar avsedda att motverka personsador vid kollision, i klass 12. Invändaren har vidare anfört bland annat följande. Innehavarens märke är registrerat för varuslag som är konkurrerande eller substituerbara med varuslagen i invändarens märke. Det är de särskiljande elementen i varumärkena som skall jämföras. Därför skall i princip suffixet FLASH tänkas bort vid likhetsbedömningen eftersom detta ord inte kan ha någon särskiljningsförmåga i förhållande till belysning. Leden WHIP- i innehavarens märke skall tillmätas större betydelse vid förväxlingsbedömningen än märkets suffix. Förväxlingsbedömningen skall således göras mellan prefixet WHIP och varumärket WHIPS. Det är fråga om samma engelska ord, som betyder piska skrivet i singular respektive plural. Såväl visuell, betydelsemässig som fonetisk likhet föreligger mellan märkena. I kompletteringsskrivelse har invändaren anfört som alternativ avslagsgrund att innehavarens märke saknar särskiljningsförmåga, då ordkombinationen WHIPFLASH för en snabbt blinkande lykta (utgörande en bildel) inte kan anses uppnå tillräcklig särskiljningsförmåga

för registrering. Ordet WHIP, som har betydelsen ”knyck, ryck, kast” i kombination med FLASH, som betyder blinkljus, blir rent beskrivande för varans art.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anfört bland annat följande. Invändarens märke WHIPS är ett bilsäte utformat för att skydda föraren genom en hängande konstruktion som skyddar personen vid kollision bakifrån. WHIPS verkar när olyckan väl är ett faktum till skillnad från WHIPFLASH som skall förhindra att olyckan sker och således ej att förhindra personskador vid kollision, vilket anges i klass 12. WHIPS logotyp skrivs endast med versaler och WHIPFLASH använder endast ordet whip i gemener i märket. Tonvikten i märket kommer att ligga på –FLASH eftersom ordet WHIPFLASH är en produkt som genom blinkande ljus varnar bakomvarande bilister vid kraftiga inbromsningar av det egna fordonet. Det föreligger därför inte någon förväxlingsrisk mellan varumärkena.

### **SKÅL**

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.

Enligt 14 § första stycket, punkten 6 VmL får ett varumärke inte registreras bland annat om det är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Vid bedömning av varukänneteckens förväxlingsbarhet skall en helhetsbedömning göras av märkes- och varuslagslikheten, med tillämpning av den s.k. produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet skall föreligga.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir således, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till huruvida ord eller figurer i de aktuella märkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid beaktas risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det måste tas hänsyn till att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke i normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid förväxlingsbedömningen mellan märkena skall därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse.

Det skall även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke skall utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

PRV gör följande bedömning.

Ordet WHIPFLASH kan inte, i sin helhet, anses beskriva arten eller beskaffenheten hos de varor som innehavarens registrering omfattar. Märket får närmast vara att anse som suggestivt för de varor som avses. Hinder mot registrering av innehavarens märke råder därför inte enligt 13 § VmL.

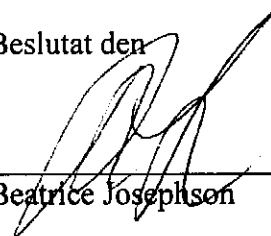
Vid fråga om registreringshinder råder enligt 14 § första stycket, punkten 6 VmL kan inledningsvis konstateras att de här motstående varumärkesregistreringarna, WHIPFLASH respektive WHIPS, avser skydd för liknande varor, nämligen skyddsanordningar, och att varuslagslikhet därmed är för handen.

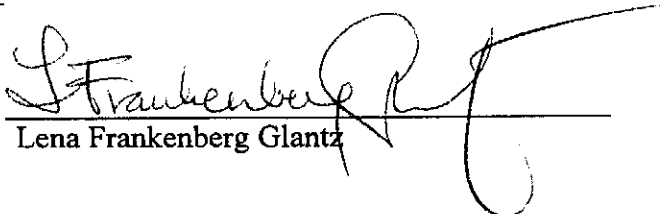
Vad gäller märkeslikheten inleds båda märkena av samma förstavelse, WHIP-. Ordet whip kan översättas till *piska, spö, rapp, ryck* (Norstedts engelsk-svenska ordbok via Word Finder, version 3.0, sökning 2008-06-10). Märkena kan därvid i viss mån anses likna varandra visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt. Emellertid är ordet *whiplash* en känd benämning på en pisksnärtskada som innebär en stukning av nacken. Sådan erhålls ofta i samband med trafikolycka (Nationalencyklopedin, [www.ne.se](http://www.ne.se), sökning 2008-06-10). De motstående märkena kan båda anses anspela på ordet *whiplash*. Vid förväxlingsbedömningen bör därför beaktas att båda de motstående märkena äger svag särskiljningsförmåga för de varor, inom branschen för personliga skyddsanordningar, som märkena är registrerade för. Skyddsomfånget är då snävare. Märkeslikhet bedöms därför ej vara för handen. Vid en helhetsbedömning finner PRV att de motstående märkena inte är förväxlingsbara.

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

Beslutat den

0 4 JUL 2008

  
Beatrice Josephson

  
Lena Frankenberg Glantz

#### 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.