

Invändningsärende nr 2007/0126/0001

Registrering nr 388873

INVÄNDARE

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130 BMW-Haus
80809 München
Tyskland

OMBUD

RydinCarlsten Advokatbyrå Aktiebolag
Box 1766
111 87 Stockholm

INNEHAVARE

MABI Consulting Group AB
Romansv 12
131 40 Nacka

Exp. Patent- och registreringsverket
2008-09-11

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket M46, i figur återgivet nedan, med reg.nr 388873, registrerat den 22 maj 2007 för fordon och farkoster; forskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten, i klass 12.



Innehavarens varumärkesregistrering med reg.nr 388873
Märket är utfört i rött och svart.

Invändaren yrkar, som det får förstås, att registreringen upphävs och har som grund för detta anfört att märket är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärken M4 med reg.nr 1951532, M40 med reg.nr 000895563 (internationell registrering designerad EU) och M43 med reg.nr 115808.

Invändaren anför vidare bland annat följande. BMW har sedan 1978 använt beteckningen M med en eller flera siffror som kännetecken för BMW:s bilar. BMW har låtit skydda beteckningen M genom att registrera ett flertal varumärken som innehåller denna bokstav med efterföljande nummerserier baserade på typ och storlek på bil, bland annat M4, M40 och M43. Registrering sker i klass 12 för bland annat fordon och fortskaffningsmedel. Den långa tid och den stora omfattning i vilken BMW använt beteckningen skall påverka förväxlingsbedömningen, eftersom BMW:s varumärken därigenom fått ett högt uppmärksamhetsvärde och därför ett utökat skyddsomfång. BMW:s registrerade gemenskapsvarumärke M4 ingår i sin helhet i innehavarens märke. Märkena är identiska på så sätt att M4 ingår i sin helhet i M46 i figur. Det svenska märket M46 i figur avser dessutom varor i klass 12 vilka samtliga, förutom farkoster, är identiska med de av BMW för gemenskapsvarumärket M4 skyddade varuslagen i klass 12. Det är ordet M46 i innehavarens märke som är den mest framträdande delen i märket. BMW anser även att varumärkena M40 och M43 är förväxlingsbara med varumärket M46 i figur. Det är ordet M46 i figurmärket som gemene man lägger främst på minnet. Det är ordet M46 som kommer att användas vid muntlig benämning av varorna och i eventuella domännamn. Inom fordonsindustrin är det vedertaget att olika tillverkare använder beteckningar på sina varor i form av nummerserier med eller utan initial bokstav. Konsumenterna är väl medvetna om detta förhållande. Då siffran "6" i sökandens märke indikerar en nummerföljd där BMW är innehavare av numren "0" och "3" i nummerserien som börjar med M4 (serien M4, M40, M43, M46 etc) anser invändaren att risken för association är särskilt framträdande. Dessutom är varuslagsidentitet för handen.

Innehavaren av varumärket har tillställts invändningen men ej hörts av.

SKÄL

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

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecken som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag.

Vid en 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 och/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 ettärke skall utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

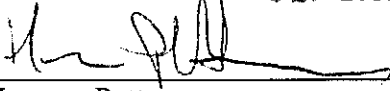
PRV gör följande bedömning.

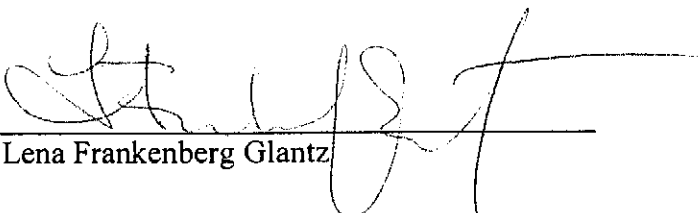
Innehavarens varumärkesregistrering M46 i figur och samtliga av invändaren åberopade varumärkesregistreringar omfattar varor som är identiska eller liknande. Varuslagslikhet är således för handen.

Vad gäller märkeslikhet består samtliga motstående märken av bokstaven M samt en siffra. Viss fonetisk och visuell likhet föreligger således. Såvitt framkommit är bokstaven M samt en siffra inte beskrivande för de varor som de motanfödda märkena avser eller en vedertagen beteckning inom den bransch där varorna används. Invändarens märken får därmed vid bedömningen av förväxlingsbarhet tillmätas ett normalt skyddsomfång. En skillnad mellan märkena med ett eller flera tecken kan ändå vara avgörande när märken som består av ett fåtal tecken skall jämföras. I innehavarensärke tillkommer en pregnant figur vid sidan av texten i märket, M46. Den gemensamma första bokstaven M samt påföljande siffror är inte ett unikt eller ovanligt förled på sådant sätt att innehavarensärke av en konsument skäligen skulle kunna förmodas ingå i en serie av märken innehavda av invändaren. PRV finner vid en helhetsbedömning, i vilken således även ingår risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan märkena, att de motstående märkena ej är att anse som förväxlingsbara.

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

Beslutat den 11 SEP 2008


Herman Pettersson


Lena Frankenberg Glantz

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsträtten, 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.