

## BESLUT

### Internationell registrering skall inte gälla i Sverige

IR 921154

Wistrand Advokatbyrå Göteborg  
Kommanditbolag  
Lilla Bommen 1  
411 04 Göteborg

### INNEHAVARE

Estavis AG  
Uhlandstrasse 165  
10719 Berlin  
Tyskland

Exp. Patent- och registreringsverket

2009-06-18

### OMBUD

Wistrand Advokatbyrå Göteborg Kommanditbolag  
Lilla Bommen 1  
411 04 Göteborg

---

### BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av 56 § 2 stycket varumärkeslagen (1960:644) att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen inte skall gälla i Sverige.

### ÄRENDET

Ärendet avser giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen ESTAVIS registrerad för advertising; business management; business administration; office functions, klass 35, real estate affairs, klass 36 och building construction, particularly refurbishment; repair, namely carrying out of repair work in and at buildings and apartments, klass 37.

PRV har som hinder för den internationella registreringens giltighet i Sverige anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket ETAVIS, i figur, återgivet nedan, med registreringsnummer 3813573, registrerat för common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores, klass 6, machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated; incubators for eggs, klass 7, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sounds or images; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data

processing equipment and computers; software; fire-extinguishing apparatus, klass 9, apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, klass 11, advertising; business management; business administration; office functions, klass 35, building construction; repair; installation services, klass 37, telecommunications, klass 38, treatment of materials, klass 40, education; providing of training; providing of schooling, klass 41, scientific and technological services, research; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; legal services, klass 42 och security consultancy; security services for the protection of property and individuals, klass 45.

**ETAVIS** 

Motanfört gemenskapsvarumärke

PRV har även förelagt innehavaren om att inkomma med en slutlig varuförteckning i ärendet till följd av att denne har lämnat in fyra alternativa yrkanden i ärendet.

Innehavaren har i huvudsak anfört att det varken föreligger märkeslikhet eller varuslagslikhet. Det föreligger vid en helhetsbedömning en ringa grad av tjänstelikheter mellan märkena. Innehavaren har även hänvisat till flertalet domar. Slutligen har innehavaren lämnat in fyra alternativa yrkanden rörande varuförteckningen.

### **SKÅL**

Hinder mot att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige finns enligt 54 § 2 stycket varumärkeslagen om det varumärke som den internationella registreringen avser inte uppfyller förutsättningarna enligt 13 § eller om något hinder mot en nationell registrering skulle ha funnits enligt 14 §.

Enligt 17 § varumärkeslagen ska en varumärkesansökan bland annat innehålla uppgift om de varor för vilka märket är avsett och de klasser varorna tillhör.

Enligt 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehåller av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, främst märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstateras att innehavaren inte har inkommit med någon slutlig varuförteckning i ärendet, varvid PRV inte har kunnat ta slutlig ställning till dennes yrkanden. PRV utgår därmed i sin bedömning ifrån den ursprungliga varuförteckningen.

Innehavarens märke består av det för aktuella tjänster särskiljande ordet ESTAVIS. Märket uppvisar betydande visuella och fonetiska likheter med lydelsen i det motanförla märket ETAVIS. Märkeslikhet kan därmed konstateras.

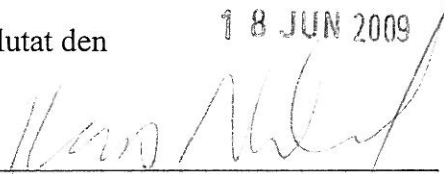
Vidare omfattar innehavarens märke tjänsterna business management, business administration, office functions samt bygg- /reparationstjänster. Dessa tjänster är av samma och liknande slag som samtliga tjänster i klass 35 och klass 37 som det motanfödda gemenskapsvarumärket avser. Även tjänsteslagslikhet föreligger därmed.

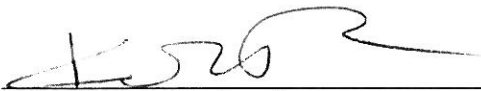
Vid en helhetsbedömning finner PRV att innehavarens märke är förväxlingsbart med det motanfödda gemenskapsvarumärket.

Med hänsyn till de skäl som ovan anförts skall den internationella registreringen inte gälla i Sverige.

Beslutat den

18 JUN 2009

  
Hans Nordlund

  
Katy Lundqvist Perrier

#### 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 av beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutsdagen.