

2012 -02- 2 8

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

Invändningsärende nr 2010/0111/0001

Registrering nr 411314

INVÄNDARE

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Peteulring 130
80809 München
Tyskland

OMBUD

Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag
Box 1065
111 44 Stockholm

INNEHAVARE

AltiRental AB
Brogatan 35
311 64 Vessigebro

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 411314 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket EVDRIVE, med registreringsnummer 411314, registrerat för elektriska motorer för fordon, i klass 12, samt konvertering av förbränningsdrivna motorer till eldrift, i klass 37.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och gör gällande att märket är förväxlingsbart med det internationella varumärket EDRIVE, med registreringsnummer 940980, registrerat för motor vehicles and parts thereof (excluding tyres and inner tubes for tyres), included in this class, i klass 12, samt miniatures of motor vehicles and parts thereof included in this class, i klass 28.

Till stöd härför anför invändaren i huvudsak följande. Innehavarens märke är registrerat i klasserna 12 och 28. Det av invändaren åberopade märket är registrerat i klasserna 12 och 37. Det föreligger således varuslagsidentitet mellan märkena. Det föreligger stor likhet mellan EDRIVE och EVDRIVE. Märkena består av en identisk del, DRIVE. Därutöver visar den särskiljande delen såväl visuell, fonetisk som konceptuell likhet. Såväl EDRIVE som EVDRIVE består av två stavelser. Den inledande stavelsen uppvisar tydliga likheter då de enbart skiljs åt med en ensam bokstav, bokstaven V. I och med att både begynnelsebokstaven och den andra stavelsen i märkena är identiska uppbär märkena klara visuella likheter. Det finns även stora fonetiska likheter mellan de två märkena. Den särskiljande konsonanten har ett tyst ljud som inte ändrar den sammantagna ljudbilden av märket, varför det sammantagna intrycket är att den fonetiska likheten mellan de två

märkena är stor. Detta intryck förstärks av att antalet stavelser är lika och medför att uttalet av märkena följer samma rytm. Märkena besitter även konceptuell likhet.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Innehavarens märke avser elektriska motorer för fordon, i klass 12 samt konvertering av förbränningsdrivna motorer till eldrift, i klass 37. De arbetar med konvertering av lastbilar till eldrift. Det av användaren åberopade märket avser, förutom varor i klass 12, motorfordon i miniatyr och delar därav. Detta är en del av huvudrubriken i klass 28, spel och leksaker. Skillnaden i inriktning är uppenbar. Det föreligger således ingen varuslaglikhet. Det föreligger inte någon avgörande likhet mellan märkena. Både märken avslutas visserligen med DRIVE, men det är ändå en avgörande skillnad i den visuella bilden. De inledande bokstäverna EV i EVDRIVE har inte någon visuell likhet med E i EDRIVE. Fonetisk läses EV- som två fristående stavelser. Det handlar inte om en stavelse vilket är fallet med EDRIVE. Bokstäverna E och EV används idag i många kombinationer i fordonssammanhang. En avgörande skillnad är att EVDRIVE endast hanterar arbetsfordon, lastbilar medan EDRIVE avser personbilsmarknaden. Sammantaget är det inte fråga om någon konceptuell likhet som skulle utgöra hinder. Märkena är därmed inte förväxlingsbara.

SKÄL

Av 2 kap 8 § första stycket 2 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 andra stycket varumärkeslagen, ett varumärke som är registrerat enligt detta kapitel, ett varumärke som är registrerat genom en internationell varumärkesregistrering som enligt 5 kap varumärkeslagen fått giltighet i Sverige, ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet, samt ett gemenskapsvarumärke.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor som märkena avser. Avgörande vid besvarande av frågan om förväxlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan bedömas likna varandra. Bedömningen av denna fråga ska grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska även tas till om orden i de aktuella märkena besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena ska beaktas.

PRV gör följande bedömning.

Innehavarens märke består av lydelsen EVDRIVE, vilket innehar särskiljningsförmåga för de nu aktuella varorna. EVDRIVE skiljer sig från lydelsen i det av användaren åberopade märket EDRIVE endast såvitt avser bokstaven V. Märkesorden består av samma antal stavelser och bokstaven V i innehavarens märke faller lätt bort vid uttal av lydelsen. Med hänsyn härtill uppvisar märkena påtagliga visuella och fonetiska likheter. Båda märkesorden saknar en känd betydelse och kan inte heller sägas ge någon särskild association. Även om märkena inte kan sägas uppvisa några associationsmässiga likheter föreligger dock sådana visuella och fonetiska likheter att hög grad märkeslikhet är för handen.

Mellan varuslagen elektriska motorer för fordon och motorfordon i miniatyr bedöms det ej föreligga någon varuslaglighet. Detta då det rör sig om olika art, ett fordon som är avsedd att transportera personer eller gods och ett fordon som är avsedd att användas som en leksak. En leksak i form av ett fordon kan visserligen innehålla en elektrisk motor. Det föreligger dock inte någon risk att genomsnittskonsumenten kan få uppfattningen om att varorna och tjänsterna produceras eller tillhandahålls av samma aktörer. Därmed bedöms det ej föreligga någon varuslagslikhet mellan dessa varor.

Innehavarens märke EVDRIVE avser varuslaget elektriska motorer för fordon och det av invändaren åberopade märke EDRIVE avser motorfordon och delar därav (exklusive däck och innerslangar till däck). Elektriska motorer kan innefattas av motorfordon och utgör vanligtvis en del därav. Därmed föreligger hög grad av likhet mellan dessa varor.

Konvertering av förbränningsdrivna motorer till eldrift är en underhållningstjänst som kan resultera i en elektrisk motor. I de fallen kan genomsnittskonsumenten få uppfattningen om att varorna och tjänsterna produceras eller tillhandahålls av samma aktörer. Därmed föreligger det en låg grad av varu- och tjänsteslaglighet mellan dessa varor och tjänster.

Mot bakgrund av ovan finner PRV, vid en helhetsbedömning, att innehavarens märke är förväxlingsbart med det av invändaren åberopade märket.

Invändningen utgör därmed hinder mot att låta registreringen bestå.

Beslutat den **28 FEB 2012**


Sara Öjebro


Nina Isaksson

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket **inom två (2) månader** från beslutets dag.