

AVSLAGSBESLUT

Internationell registrering ska delvis inte gälla i Sverige
IR 953339

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

INNEHAVARE

MAN Diesel & Turbo SE
Stadtbachstr. 1
86153 Augsburg
Tyskland

Exp. Patent- och registreringsverket

2012 -05- 0 4

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av 5 kap. 9 § varumärkeslagen (2010:1877) att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen delvis inte ska gälla i Sverige. Den internationella registreringen ska inte gälla för följande varor/tjänster:

Klass 7

Compressors, especially axial compressors, turbo compressors, multi-shaft compressors, machine sets composed of the above-mentioned compressors.

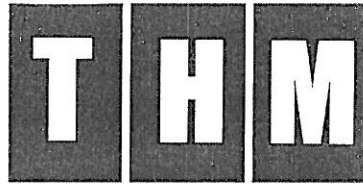
Klass 9

Electrical control devices and instruments as well as control facilities composed of these for compressors included in class 07.

ÄRENDET

Ärendet avser giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen THM registrerad för compressors and turbines, especially axial compressors, turbo compressors, multi-shaft compressors, process gas turbines, radial expanders, machine sets composed of the above-mentioned turbines and compressors, process gas screw compressors, screw expanders, industrial steam turbines, industrial gas turbines, except turbines for land vehicles; machines for power generation plants composed of the above-mentioned compressors and turbines, klass 7, och electrical control devices and instruments as well as control facilities composed of these for compressors and turbines included in class 07 and also for above-mentioned power generation plants, klass 9.

PRV har som hinder för den internationella registreringens giltighet i Sverige anfört att märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket THM med registreringsnummer 3639952, i figur återgivet nedan, registrerat för delar och reservdelar till bilar, klass 12.



Det motanfödda gemenskapsvarumärket med registreringsnummer 3639952

Innehavaren har bestridit att märket är förväxlingsbart och har, såsom det får förstås, anfört att det inte föreligger någon varuslagslikhet mellan de varor i klass 7 och klass 9 som registreringen omfattar och de varor i klass 12 som den motanfödda registreringen avser.

SKÄL

Av 5 kap. 8–9 §§ varumärkeslagen framgår att PRV ska besluta att den internationella varumärkesregistreringen helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, om hinder föreligger enligt i 2 kap. 4–11 §§.

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 punkten varumärkeslagen får ett varumärke inte 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 inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

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

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstateras att det råder likhet i varumärkesrättslig mening mellan varorna kompressorer i klass 7 och därtill hörande elektriska kontrollanordningar och instrument i klass 9 som innehavarens registrering omfattar och de delar och reservdelar till bilar i klass 12 som den motanfödda registreringen avser. Motstående varor kompletterar varandra, har samma användningsområde och riktar sig till samma omsättningskrets. Mot denna bakgrund föreligger sådana beröringspunkter varuslagen emellan att varuslagslikhet föreligger.

Vad beträffar märkeslikheten anförs följande. Innehavarens märke består av den särskiljande trebokstavskombinationen THM som det motanfödda märket tillika innehåller. Med hänsyn till att det föreligger såväl visuella som fonetiska likheter märkena emellan kan märkeslikhet konstateras.

Vid en helhetsbedömning, i vilken även ingår risken för att omsättningskretsen kan få uppfattningen att de varor som tillhandahålls under de motstående märkena kan ha ett kommersiellt samband, finner PRV att innehavarens märke är förväxlingsbart med det

motanförda märket. Innehavarens märke kan därför inte beviljas giltighet i Sverige med avseende på de varor där varuslagslikhet har konstaterats.

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

Beslutat den 04 MAY 2012

Sara Dahlberg

Inger Norman

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

NOTIFICATION

You have received a decision from the Swedish Patent and Registration Office. The decision states *inter alia* that the international registration 953339 partially has no effect in Sweden. If you wish to appeal the decision you shall lodge an appeal with the Court of Patent Appeals (Patentbesvärsrätten) within 2 (two) months from the date of the decision. The communications between the Court and the holder must be in Swedish. The appeal should be sent to:

The Swedish Patent and Registration Office
Box 530
S-826 27 Söderhamn
Sweden