

Invändningsärende nr 2010/0149/0001

Registrering nr 412156

INVÄNDARE

Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke
Lilienthalallee 4
DE- 60487 Frankfurt
Tyskland

OMBUD

Bjerkéns Patentbyrå Kommanditbolag
Box 1274
801 37 Gävle

Exp. Patent- och registreringsverket

2012 -09- 2 8

INNEHAVARE

Ahlsell Sverige AB
Liljeholmsvägen 30
117 98 Stockholm

OMBUD

Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt Aktiebolag
Box 3079
103 61 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket E ENERGIEFFEKTIV, med registreringsnummer 412156, i figur återgivet nedan registrerat för varorna:

- Klass 7: Maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner,
- Klass 8: Handdrivna verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och -apparater,
- Klass 9: Vetenskapliga, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmåteri; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller

återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat,

Klass 11: Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål

Klass 19: Byggnadsmaterial (ej av metall); styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; monument, ej av metall,

Klass 21: Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd; kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser,

Klass 37: Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster,

Klass 38: Telekommunikation,

Klass 40: Behandling av ämnen och material



Innehavarens märke utföres i svart och vitt.

Innehavarens yrkande och grunder

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och anför som grund att märket är förväxlingsbart med den internationella varumärkesregistreringen E i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 982713, registrerat för följande varor och tjänster:

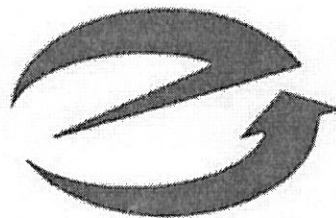
Klass 9: Apparatus and instruments for conducting, switching, controlling and regulating of electricity; magnetic data carriers; data processing equipment and computer; programs for data processing equipment and computer; software; computer peripheral devices, in particular modem, printers, measured value recording apparatus, pipes and ports for computer networks; all aforesaid goods also for insertion of field buildings control technology; electro technical and electronic apparatus, installations and systems basically consisting of electric, electronic and electro technical equipment for distribution and generating of energy, data and signals, for measuring, control system and automatic electrical controls and non electric function, for surveillance, security, control and enabling of information, communication and entertainment, also in the field of organization and telecontrol, including wired and wireless networks of communication technology (professional,

semi professional and private consumer electronic as well as office equipment); electrical, optical, measuring, signalling, controlling and regulating apparatus and instruments for strong current engineering, namely for conducting, conversion, storage, control and regulation systems as well as for weak current engineering, namely for telecommunication radio frequency and control engineering; equipment for recording, transmission and reproduction of sound, image and signals; optical data carriers.

- Klass 11: Apparatus for Lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
- Klass 35: Advertising; business management and business administration; organization of trade exhibitions and fairs for pursuit of economic purposes; development of utilization concepts in the field of management and administration of real estate.
- Klass 37: Services of craftsman, electricians, technicians, mechanics, and engineers in the field of radio and television technology, electric, electronics, information technology and telephone installations; installation and maintenance of electric and electronic equipment, installation and distribution systems, generating and use of energy, data and signals, for measuring, controlling and regulating electrical and non-electrical functions, for surveillance, security, control and enabling of information, communication and entertainment, also in the field of organization and tele control, including wired and wireless networks of communication technology (professional) or (semi professional and private consumer electronic as well as office equipment); services in the field of sanitary technology, heating technology air conditioning technology, shutters and jalousie technology, building construction, repairs, and installation services, installation, repair, care and maintenance of heating, cooling, ventilation and air conditioning systems, sanitary equipment and installations as well as heating technology installations; plumber works, namely, gas and sanitary installations pipe and canal cleaning; services in the field of building tiled stoves, central heating, air heating as well as containers and construction of apparatus; firing places; repair and maintenance of buildings; services in the field of technical operation management of buildings and real estate as well as facility management, including installed supply equipment, in particular heating and electric installations, including bus systems, automation systems, shutters and jalousie installations, door and gate operating systems, gates, elevators, alternative and emergency current supply systems, battery systems, electric drives, electric machines, transformers, working, processing and production machines, white goods, electric tools, blind current compensation, photovoltaic and solar thermal systems, compressed air and pneumatic deliver installations, flash and overvoltage protection, radio reception and telecommunication installations, illumination advertisements, light show and light effect systems, wind power and water power systems as well as block-type thermal, power stations, flank, pipe and roof gutter heating, heat pumps for heating and water, heating, inspection of electric installations and equipment, fire and burglary alarm systems, alarm system installations, medical technology, sprinkler installations, extinction appliances, laboratory, experimental and testing

plants, grounding and potential equalization installations, escalators, lifting and conveying systems, pumps, ELA systems (Electro-acoustic (alarm-)systems), acoustic installations for meetings, clocks and time service installations, irrigation systems, fountains.

- Klass 41: Training consulting and further education consulting; film production; issue of reference books, specialized essays, specialized newspapers and professional journals, also in electronic form as well as in the Internet.
- Klass 42: Technical consulting and planning of field electro-technical and electronic equipment, assemblies, installations and distribution systems and use of energy, data and signals (analogue and digital), for measuring, control system and automatic electrical controls and non electric function, for surveillance, security and control and as well as enabling of remote work, information, communication and entertainment, also of field organization and remote control + remote monitoring, including wire bound and wireless networks teleinformatic as well as of field lighting (professional, semi professional and private consumer electronic as well as office equipment), heating, steam generating, cooking cable apparatus, cooling cable apparatus, dry cable apparatus, ventilation cable apparatus and water supply apparatus as well as sanitary installations and heat, control as well as fire prevention installations and installations for electromagnetic compatibility; computer programming; technical consulting for third party; all aforesaid services in this class, also in connection with services of field buildings control technology; project planning and construction drafting as well as consulting of electro technical and electronic field as well as of field lighting, heating, steam generating, cooking cable apparatus, cooling cable apparatus, dry cable apparatus, ventilation cable apparatus and water supply apparatus as well as sanitary installations; services of engineers, including of such for certification of services in the field of buildings technology; development of technical expertise, expert activity for third party of technical field.



Det av invändaren åberopade internationella varumärke,
med registreringsnummer 982713.
Märket utföres i gult och rött.

Till stöd härför anför invändaren i huvudsak följande. Det åberopade märket har ett fantasifullt utformat litet "e" som huvudkomponent. Ett motsvarande litet "e" får anses vara den iögonfallande huvudkomponenten i innehavarens märke. Dessa båda figurer har det gemensamt, att "startstreck" hos det lilla "e":et är riktat i en vinkel snett uppåt, vilket

skiljer sig ifrån hur ett litet "e" normalt skrivs, samt att slutbågen på "e:et" avslutas med en pil. Förekomsten av dessa karaktäristika i de båda märkena gör att en betydande märkeslikhet föreligger. Risken är därför stor att i det fall en presumtiv mottagare av vara eller tjänst ser det ena av märkena, skulle denna kunna föränledas tro att varorna eller tjänsterna som erbjuds härrör från den andra märkesinnehavaren, i det fall det rör sig om varor eller tjänster av liknande slag. Vad gäller varorna i klass 9 och 11, samt tjänsterna i klass 37 avseende innehavarens märke föreligger det varu- och tjänsteslagslikhet med varorna och tjänster motsvarande klasser i det åberopade märket. Risken för förväxling måste anses vara uppenbar vad gäller dessa varor och tjänster.

Innehavarens inställning

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför följande. Innehavaren framhåller att invändarens åberopade varumärke alltigenom skiljer sig från innehavarens varumärke. En uppenbar skillnad mellan märkena är att invändarens varumärke enbart är ett relativt figurativt utformat "e" i färg. Sammantaget består invändarens figurmärke av tre separata element. Den signalerande gula kvadraten, som också kan liknas vid en fond. Det näbblika röda motivet (tillika överdelen av bokstaven "e") samt den uppåtriktade röda pilen. Helhetsintrycket hos invändarens varumärke är att det består av tre sammansatta element, varav de röda delarna har en något lös sammansättning och liknar ett "hafsigt" nedtecknat tecken. Vidare ger invändarens varumärke ett något utdraget intryck. Den särpräglade och figurativa utformningen hos invändarens kännetecken måste härvid betraktas som det enda som de facto fungerar som individualiserande och i syfte att särskilja invändarens varor och tjänster från andra konkurrerande aktörers varor eller tjänster. Några andra element, ord eller figurativa inslag finns inte i invändarens varumärke och kan naturligtvis inte heller rätteligen innefattas i varumärkets skyddsomfång. Till skillnad från vad invändaren anför i invändningen är de karaktäristiska dragen hos de motstående märkena betydligt olika. Vidare ska tilläggas, att i vilken mån de "karaktäristiska" dragen hos märkena är lika, måste bedömas i ljuset av det begränsade variationsutrymmet vid användningen av bokstäver, exempelvis bokstaven "e" och som invändaren inte kan hävda någon som helst monopolställning till.

Ovanstående är jämväl bakgrunden till den stora mängd varumärken, som såväl inleds med bokstaven "e", som inbegriper bokstaven "e", i mer eller mindre figurativt utförande. En översyn av skyddade varumärken som inleds med bokstaven "e" i de för det ärendet relevanta klasserna 9, 11 och 37 ger sammanfattningsvis följande resultat. Bara i Sverige finns 204 befintliga figurmärken som inbegriper "e", enligt PRV:s varumärkesdatabas (2010-12-22). Granskningen visar att förekomsten i varumärkesregistren av varumärken som likt invändarens figurativt utformade "e" är mycket utbredd. Bokstaven "e":s bidrag till det enskilda varumärkets särprägel (oavsett bokstavens figurativa inslag) kan mot bakgrund av den mängd märken som uppenbarligen samexisterar på marknaden inte tillmätas någon avgörande betydelse i fråga om huruvida två figurmärken som inleds med den friliggande bokstaven "e" är förväxlingsbart lika. Däremot tyder ovanstående realitet på att det är "e"-märkenas samtliga ingående kännetecknande element som avgör om två dylika varumärken utifrån ett varumärkesrättsligt perspektiv i tillräcklig grad särskiljer sig från varandra.

Mot bakgrund av ovanstående kan invändarens varumärke omöjligt tillerkännas något nämnvärt skyddsomfång. Tvärtom måste invändaren ensamrätt och därvid möjligheten att förhindra annans bruk av densamma, bestämmas av samtliga i invändarens figurmärkes ingående element och dess synliga relation till varandra. Eftersom invändaren medvetet valt

att använda signalfärgerna gul och röd som ingående element i sitt märke måste färgerna och de särskilda figurelementens särskilda utförande tillmätas en utslagsgivande betydelse vid en bedömning om märkeslikhet föreligger i förhållande till annans "e"-märke. Det ska även påpekas att invändarens medvetna val vid ansökningstillfället, att inskränka sitt varumärkesskydd till de specifika signalfärgerna, medför att skyddsomfånget för varumärket begränsas ytterligare, jämfört med om varumärket skyddats i svartvitt. Att så är fallet följer av etablerad praxis på området. Mot bakgrund av att innehavarens varumärke vare sig inbegriper eller förmedlar de ovan beskrivna färgerna eller elementen och att varumärket dessutom inkluderar ordsammansättningen "Energieffektiv", föreligger varken visuell, fonetisk eller associationsmässig likhet mellan märkena emellan. Redan på denna grund saknas tillräcklig motiverad anledning för att häva innehavarens registrerade varumärke.

Sammantaget är invändarens uppfattning att deras figurmärkes ensamrätt kan utsträckas till att omfatta innehavarens varumärke helt orimlig. Ett sådant omfattande skyddsomfång kan inte tillerkännas ett varumärke, som till sin form är banal och dessutom utgörs av en friliggande bokstav som ingår i vardagligt språkbruk och som sålunda står för var och en fri att använda, med undantag för de fall bokstaven har givits en särskild grafisk utformning. Applicerat på förevarande invändning har invändaren en ensamrätt som är begränsad till andras registrering eller användning av identiska varumärken. Det framgår vid en jämförelse mellan de båda varumärkena att innehavarens varumärke varken är identiskt eller snarlikt med invändarens märke. Någon för förväxlingsbedömningen relevant märkeslikhet föreligger därmed inte.

Oaktat de likheter som finns i invändarens och innehavarens varumärkes varuförteckning används varumärkena på två helt skilda sätt i förhållande till de ingående varorna eller tjänsterna. Invändaren är en intresseorganisation som riktar sig till elektronik- och it-bolag. Organisationen företräder elektriker, informationstekniker och el-maskinbyggare och syftar till att främja branschen för elektronik- och it-bolag. Invändarens varumärke används som en kvalitetssymbol för anslutna företags produkter och tjänster. Bokstaven "e" i invändarens varumärke står för kvalitet inom elektroteknik. Innehavaren använder sitt varumärke som en identifierande symbol för reducering av energiförbrukning. Symbolens målgrupp är primärt enskilda fastighetsägare, konsulter och innehavare av fastighetsindustrier. Det övergripande arbetet, i innehavarens varumärke utgör en del, har sin grund i EU:s direktiv om att reducera koldioxidutsläppen med 20 % före 2020. Varumärket används som en symbol i samband med innehavarens råd om energibesparing och energiprocesser. Mot bakgrund av innehavarens och invändarens helt differentierade verksamheter och därtill varumärkenas olika omsättningskrets löper varumärkena överhuvudtaget inte någon risk att sammanblandas och än mindre felaktigt ge sken av att det skulle föreligga något slags ursprungligt eller kommersiellt samband mellan de båda varumärkena.

Som bekant förutsätter förväxling i varumärkesrättslig mening att de motstående märkena är identiska eller i det närmaste är identiska i kombination med varuslagslikhet. För att ytterst avgöra om två varumärken är förväxlingsbara krävs sålunda att alla relevanta och reella omständigheter tas i beaktande. Den märkeslikhet och varuslagslikhet som invändaren gör gällande i sin invändning är obefogad och baserar sig på ett löst antagande om att dels omsättningskretsen för invändarens märke och innehavarens märke skulle vara densamma, dels att den presumtiva användaren inte skulle vara skäligen uppmärksam avseende sina inköp av produkter och tjänster. Ett sådant resonemang kan inte annat än avfärdas mot bakgrund av att slutanvändaren av en produkt eller tjänst måste anses vara synnerligen uppmärksam på befintliga varumärken vid inköp av varor och tjänster som är relaterade till

miljöpåverkan. Därtill uppvisar märkena betydande skillnader i sina respektive figurativa utföranden. Någon monopolisering av bokstaven "e" oavsett bokstavens individuella utformning, kan inte tillerkännas någon enskild näringsidkare. Särskilt inte i förevarande fall, nämligen när invändarens varumärke är figurativt och dessutom i en viss färgkombination. Att en konsument skulle sammanblanda invändarens figurmärke med innehavarens varumärke är därmed högst osannolik. Mot bakgrund av ovanstående är risk för förväxling mellan de i ärendet motstående märkena utesluten.

Invändarens utveckling av talan

Invändaren håller med innehavaren om att den särpräglade och figurativa utformningen hos det åberopade varumärket är det som är att betrakta som fungerande individualiserande med syfte att särskilja varor och tjänster från andra konkurrerande aktörers varor och tjänster. Samtidigt är det fantasifulla lilla "e" hos innehavarens varumärke som ger det största bidraget till en särskiljningsförmåga hos innehavarens varumärke. Den deskriptiva eller på sin höjd svagt suggestiva delen "energieffektiv" måste anses ha en mycket svag, om än någon, inverkan på hur varumärket uppfattas. Det är inte så att invändaren endast skulle ha en ensamrätt som är begränsad till andras registrering eller användning av identiska varumärken. Risken för förväxling är nämligen påtaglig vid en samtida förekomst av samma kännetecknande särdrag hos huvudkomponenten, det lilla e:et, hos de båda märkena. Vad gäller innehavarens resonemang avseende varuslagslikhet kan argumenten avseende det sätt som varumärkena påstås användas för inte tillmätas någon betydelse. Detta är inget som framgår av varuförteckningarna. I varuklassarna 9 och 11 samt i tjänsteklassen 37 i innehavarens varumärkesregistrering förekommer varor och tjänster som uppvisar identitet med motsvarande angivelser i det motanförda varumärket. Risken för en förväxling vad gäller kommersiellt ursprung för sådana identiska varor och tjänster måste anses vara överhängande vid samtidigt användande av varumärkena.

Innehavarens utveckling av talan

Innehavarens "e" ingående i varumärket "e Energieffektiv" i figur skall bedömas utifrån perspektivet att märket även innefattar ordet Energieffektiv. Invändarens resonemang om att denna del av märket skulle ha låg inverkan på hur varumärket uppfattas är felaktigt, dels mot bakgrund av att orddelen tydliggör att det är fråga om ett miljönriktat budskap, dels mot bakgrund av att orddelen ger märket tillräcklig särskiljningsförmåga. Det är knappast troligt att PRV skulle tillerkänna någon som helst ensamrätt för bokstaven "e" ensamt. Sammantaget ger de båda märkena helt olika konceptuella och visuella intryck, samt på grund av ordet Energieffektiv även ett fonetiskt annorlunda intryck.

Enligt innehavarens uppfattning kan bara mycket kreativt utformade avskilda tecken tillerkännas någon form av ensamrätt. En ensamrätt som följaktligen måste vara inskränkt till "märkets" särpräglade utformning.

Till skillnad från invändarens mycket figurativt utformade tecken, vars expressiva drag påminner om bokstaven "e", har innehavarens "e" fått en mycket enkel och icke-karaktärsnärlig utformning. Därvid tillbakavisas invändarens påstående om att innehavarens varumärke skulle ha samma kännetecknande särdrag eller uppvisa förväxlingsbara likheter med invändarens märke.

Innehavaren vill även uppmärksamma PRV på att invändarens märke inte motanförts som hinder under registreringsförfarandet för rubricerat märke. Denna omständighet indikerar i hög grad att ifrågavarande märken inte löper risk att förväxlas. Innehavarens uppfattning, vilken torde delas av myndigheten, är att märkena sålunda inte tillräckligt visuellt, konceptuellt eller fonetiskt lika. Därför ska invändarens yrkande om hävning, för såväl samtliga som för somliga varor och tjänster, lämnas utan avseende.

Sammantaget emotser innehavaren att PRV avslår invändarens yrkande.

SKÅL

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 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.

Med ett varukännetecken avses även, enligt 2 kap 8 § andra stycket 2 och 4 varumärkeslagen, varumärken som är registrerade genom en internationell varumärkesregistrering med giltighet i Sverige.

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 och/eller tjänster som märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga ska beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning

Vad gäller varuslagslikheten mellan innehavarens och invändarens åberopade märke avseende klass 9 föreligger det identitet mellan varorna *apparater och instrument för ledning, växling, reglering eller kontrollering av elektricitet*, samt varorna *apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder*. Det föreligger även identitet för *magnetiska databärare*, samt *databehandlingsutrustningar och datorer*. Vidare föreligger det en hög grad av likhet mellan de resterande apparater som innehavarens märke avser och invändarens elektroniska apparater. Mellan varorna *inspelningsbara skivor* som innehavarens märke avser och de magnetiska databärare som det åberopade märket avser, föreligger en hög grad av varuslagslikhet då dessa varor är avsedda att lagra information.

Det av invändaren åberopade varumärket och innehavarens varumärke omfattar skydd för varor som är identiska vad gäller klass 11. PRV finner därmed att det föreligger varuslagsidentitet märkena emellan.

Vad gäller de tjänster som innehavarens märke avser i klass 37 föreligger det likhet i varumärkesrättslig mening mellan dessa och de reparations- och underhållstjänster i det åberopade märket.

Vad sedan gäller märkeslikheten gör PRV följande bedömning. Innehavarens varumärke består av lydelsen E ENERGIEFFEKTIV, vari den första bokstaven E är stiliserad. Den är utförd med ett jämntjockt typsnitt och uppbyggt av en komponent. Det av invändaren åberopade märket är ett figurmärke bestående av ett stiliserat E, utformat med ett

avsmalnande typsnitt och bestående av två komponenter. Därtill kommer att innehavarens märke innehåller ordet ENERGIEFFEKTIV.

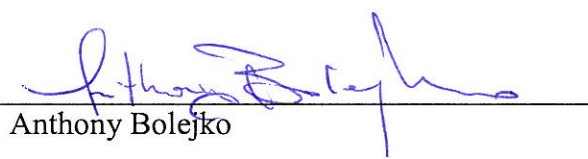
De anförda visuella skillnaderna mellan de båda märkena medför att det yngre märket ger ett annat helhetsintryck än det äldre märket. Varumärket E ENERGIEFFEKTIV i figur skiljer sig därför tillräckligt från det äldre märket för att det inte ska föreligga någon risk för förväxling. Jfr Patentbesvärsträttsens dom i mål nr 11-026 (GG i visst utförande).

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

Beslutat den **28 SEP 2012**



Martin Berger



Anthony Bolejko

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

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