

Invändningsärende nr 2010/0086/0001

Registrering nr 410132

**INVÄNDARE**

Daimler AG  
Mercedesstrasse 137  
DE-70327 Stuttgart  
Tyskland

Exp. Patent- och registreringsverket

**OMBUD**

Awapatent Aktiebolag  
Box 5117  
200 71 Malmö

2012 -11- 16

**INNEHAVARE**

**BESLUT**

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

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket EL-SMART med registreringsnummer 410132, i figur återgivet nedan, registrerat för:

**12:** Motorfordon.



Innehavarens märke utfört i färgerna grönt, gult och vitt.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och gör gällande att märket är förväxlingsbart med invändarens varumärke SMART med registreringsnummer 349577, registrerat för:

**12:** Motorfordon för transport samt delar och komponenter till dessa ingående i klassen.

Invändaren anför vidare att varumärket SMART är ett väl ansett varumärke i Sverige och att innehavarens användning av varumärket EL-SMART drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för invändarens märke.

*Invändarens utveckling av talan*

Varuslagslikhet eller identitet föreligger avseende klass 12. Invändarens märke, SMART, ingår i sin helhet i innehavarens märke, EL-SMART (figurativt).

Det första ledet i innehavarens märke, EL-, är beskrivande för produkterna och saknar således särskiljningsförmåga. Vid en förväxlingsbedömning är det alltså de identiska orden SMART som ska jämföras mot varandra. SMART är också det mest framträdande inslaget i innehavarens märke, vilket förstärker risken för förväxling. Om varumärkena skulle tillåtas samexistera finns en uppenbar risk för att konsumenter skulle tro att varorna har samma kommersiella ursprung. Vid en samlad helhetsbedömning är märkena förväxlingsbara.

Invändaren har till stöd för att de motstående märkena är förväxlingsbara inkommit med en sammanställning över avgöranden från bland annat OHIM Opposition Division och Board of Appeal.

Invändarens varumärke SMART är varumärkesskyddat i hela världen, och väl ansett i Sverige. Invändaren har mellan åren 2000 och 2010 sålt 2566 bilar på den svenska marknaden. Invändaren har lagt ner miljontals kronor på marknadsföring av bilar under märket SMART. Under 2009 uppgick de totala marknadsföringskostnaderna för SMART till 1 499 631 euro. Vid en marknadsundersökning utförd 1999, i Tyskland, framkom det att 79 % av alla tillfrågade kände till varumärket SMART och i den relevanta omsättningskretsen (personer med körkort) kände 87 % av de tillfrågade till varumärket SMART. 2003 gjordes en ny marknadsundersökning i Tyskland, vid vilken 91 % av alla tillfrågade respektive 96 % av den relevanta omsättningskretsen kände till varumärket SMART, utan referens till produkten bil. Vid en motsvarande marknadsundersökning i Italien uppgick kännedomen om varumärket SMART till 79 % av alla tillfrågade respektive 88 % av den relevanta omsättningskretsen, som kände till märket utan referens till produkten bil. Det finns skäl att anta att en marknadsundersökning i Sverige skulle ge samma resultat som i Tyskland och Italien. Märket har genom invändarens långvariga, omfattande och konsekventa användning fått en enorm genomslagskraft och skapat en unik position för invändarens speciella bilar och fordonstillbehör. Varumärket SMART har en tydlig miljöprofil och används för små bilar med snåla men effektstarka motorer, drivna av bensin eller diesel. För att ytterligare framtona sin miljöprofil utvecklar, marknadsför och säljer invändaren även eldrivna bilar under varumärket SMART. En prototyp av en eldriven bil med märket SMART presenterades 2005 och en produktionsstart beräknas till januari 2012. Med hänsyn till invändarens intensiva och kontinuerliga marknadsföring i Sverige och bilarnas och varumärkets unika framtoning och kultstatus måste varumärket anses vara väl ansett i Sverige.

Invändarens kunder ställer höga krav på standard och prestanda. Innehavaren säljer eldrivna cyklar och mopeder under märket EL-SMART. Dessa varor kan komma att förknippas med de varor som säljs under invändarens väl ansedda märke, avseende såväl eldrivna fordon som bensin- och dieseldrivna. Invändaren har ingen kontroll över kvaliteten på innehavarens produkter. Det föreligger således risk för att innehavarens användning av märket EL-SMART dels snyltar på och dels nedsvärtar eller urvattnar invändarens märke.

Till styrkande av ovanstående har invändaren ingivit officiellt pressmaterial avseende utvecklingen och marknadsföringen av den eldrivna bil som säljs under märket SMART samt utdrag från invändarens och innehavarens hemsidor på internet.

#### *Innehavarens utveckling av bestridandet*

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför såsom det får förstås följande. Någon förväxlingsrisk föreligger inte mellan de motstående märkena. Lydelsen SMART används, vilket framgår av internetsökningar, både i varumärken och som beskrivande term för bland annat smarta elektriska system och andra varor. Vid en sökning på EL-SMART finner man att denna ordkombination begagnas också för andra varor än eldrivna fordon. Idag används en mängd artiklar som är elsmarta och utvecklingen kommer att generera fler sådana artiklar i framtiden. Orden "elsmarta" eller "elsmart" kan användas om mycket i samhället, inte bara bilar. Det är därför inte rimligt att invändarens rättigheter ska omfatta all användning av lydelsen SMART.

Det framträdande inslaget i innehavarens figurmärke EL-SMART är den inledande delen EL-. I märket finns även en symbol med en blix. Detta skiljer märket tillräckligt från invändarens ordmärke SMART för att förväxling inte ska kunna ske. Av de marknadsundersökningar som invändaren hänvisar till framgår inte huruvida de tillfrågade uppfattade SMART som ett märke känt för bilar. Vad invändaren anför om att innehavarens produkter kan uppvisa brister i kvalitet får anses vara ett försök att misskreditera innehavarens varor. Innehavaren äger även domännamnet [www.el-smart.se](http://www.el-smart.se).

#### **SKÄL**

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.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Om varu- eller tjänsteslagslikhet är för handen ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat särskiljande och dominerande delar, se EU-domstolens dom i mål C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23. Det bör även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om, se EU-domstolens dom i mål C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) punkt 26.

En hög grad av särskiljningsförmåga hos det äldre märket, ursprunglig eller förvärvad, ökar risken för förväxling, se EU-domstolens dom av den 11 november 1997, Mål C-251/95, (Sabel), punkt 24. Vid bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket, se EU-domstolens dom av den 14 september 1999, Mål C-375/97 (Chevy) punkt 27.

Av 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skäligen anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

*PRV gör följande bedömning*

Invändaren har anfört att varumärket SMART är känt inom en betydande del av omsättningskretsen i förhållande till motorfordon. Invändaren har bland annat förebringat material till styrkande av att ett omfattande och beaktansvärt arbete har utförts för att utveckla de bilar som säljs under märket. Invändaren har vidare anfört att bilar under varumärket SMART har marknadsförts intensivt och kontinuerligt i Sverige och att varumärket har skaffat sig en unik position och uppnått kultstatus. De totala marknadsföringskostnaderna för marknadsföring av SMART under 2009 uppgick till 1 499 631 euro. Slutligen har invändaren hänvisat till marknadsundersökningar genomförda i Tyskland och Italien under 1999 och 2003 som påvisar en hög kännedom hos omsättningskretsen, och att det finns skäl att anta att kännedomen i Sverige är lika hög.

PRV noterar att de anförda marknadsundersökningarna ligger ganska långt tillbaka i tiden och att dessa avser Tyskland och Italien. Det framgår inte närmre hur marknadsundersökningarna genomförts. Det kan förvisso förhålla sig så att det finns en hög kännedom om varumärket i dessa två länder, vilket inte heller innehavaren har bestridit. Majoriteten av invändarens dokumentation avser pressmaterial och information från SMART:s hemsida relaterat till marknadsföring av den eldrivna versionen av bilen SMART. Det har dock inte ingivits någon närmare dokumentation som visar att varumärket SMART skulle ha exponerats i större utsträckning i förhållande till den svenska omsättningskretsen.

PRV finner att materialet inte ger tillräckligt säkra hållpunkter för slutsatsen att det skulle föreligga en hög kännedom om varumärket SMART bland den svenska omsättningskretsen. Med hänsyn härtill finner PRV att invändaren inte visat att varumärket SMART är känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Innehavarens registrering kan därmed inte upphävas på den grunden att användningen av varumärket EL-SMART skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för den äldre registreringen särskiljningsförmåga eller anseende. Emellertid finns det inte skäl att ifrågasätta uppgifterna om varumärket SMART:s användning i Sverige och globalt under en avsevärd tid, de betydande investeringar som gjorts i varumärket i form av marknadsföring, och den höga kännedomen i andra länder utanför Sverige. Mot denna bakgrund, i synnerhet med beaktande av att motorfordonsbranschen är relativt begränsad, får det anses visat att SMART har förvärvat en förstärkt känneteckenskraft med avseende på motorfordon även i Sverige.

Vad gäller frågan om förväxlingsrisken mellan de motstående märkena gör PRV följande bedömning. Inledningsvis konstaterar PRV att det råder identitet mellan de varor som innehavarens och invändarens märken avser, nämligen motorfordon i klass 12.

Invändarens varumärke består av lydelsen SMART. Innehavarens märke består av lydelsen EL-SMART infogad i en oval i grönt. Lydelsen EL-SMART är utförd i gult och placerad ovanför en gul och vit cirkel med en gul blixtn över cirkeln. De motstående märkena uppvisar viss visuell och fonetisk likhet, då båda märkena innehåller ordet SMART.

Lydelsen SMART har flera betydelser, bland andra *skicklig* och *listig*, och kan användas för att beskriva egenskaper hos exempelvis personer, handlingar eller datastyrda processer (Nationalencyklopedin, [www.ne.se](http://www.ne.se), 2012-11-14). Ordet EL-SMART är ett begrepp med innebörden att produkten är fördelaktig ur el-/förbrukningshänseende. En blixtn är en kortvarig elektrisk urladdning i åskmoln. Det figurativa märkeselement i innehavarens märke i form av en gul blixtn anknyter därför genom märkets sammansättning till märkesdelen EL-. De motstående märkena ger följaktligen inte en betraktare samma innebörd eller associationer.

Ordet SMART kan beskriva egenskaper hos en stor variation av varor och tjänster. I förhållande till motorfordon finner PRV att lydelsen SMART lyfter fram vissa positiva egenskaper varför ordet ensamt har en begränsad ursprunglig särskiljningsförmåga. Såsom innehavarens märke EL-SMART är utfört, intar ordet SMART inte en självständig kännetecknande ställning i märket utan utgör en del av ett beskrivande begrepp.

De motorfordon som märkena avser får anses höra till kategorin sällanköpsvaror. Köpare av dessa varor kan därmed antas vara särskilt uppmärksamma på varornas kommersiella ursprung vid inköpstillfället, jfr Patentbesvärsträtens dom i mål 09-190 (Indian Springs). Vid en helhetsbedömning, även med beaktande av att SMART förvärvat en förstärkt känneteckenskraft i förhållande till motorfordon, finner PRV att märkenas helhetsintryck skiljer sig tillräckligt för att märkena inte ska anses förväxlingsbara

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

Beslutat den

16 NOV 2012

Tina Holm

genom: 

Martin Berger



Carina Widd

#### 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 beslutets dag.