

Invändningsärende nr 2015/00020/01

Awapatent Aktiebolag  
Box 11394  
404 28 Göteborg

Registrering nr 522120

**INVÄNDARE**

AUTOMOBILE DACIA S.A.  
Str. Uzinei nr. 1  
RO-115400 Mioveni, Judetul Arges  
Rumänien

**OMBUD**

Jarmo Kääriäinen  
Bergensträhle & Lindvall AB  
Box 17704  
118 93 Stockholm

**INNEHAVARE**

Scorett Footwear AB  
Kyrkogatan 7  
432 41 Varberg

**OMBUD**

Awapatent Aktiebolag  
Box 11394  
404 28 Göteborg

---

**BESLUT**

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

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket DASIA med registreringsnummer 522120, registrerat för följande varor:

- Klass 14: Ädla metaller och deras legeringar; smycken; bijouterier; ur och tidmätninginstrument.
- Klass 18: Läder och läderimitationer ej ingående i andra klasser; djurhudar; pälskinn; koffertar; väskor av läder, väskor tillverkade av läderimitationer, väskor (sport), väskor av tyg; resväskor; handväskor; plånböcker; paraplyer., återgivet nedan.

Klass 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; vantar och handskar; bälten av läder eller tyg.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med följande varumärken.

**DACIA**

Gemenskapsvarumärke nr. 1007904.  
Märket är utfört i blått.

Klass 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land; suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles, head-rests for seats of vehicles, automobiles, shock absorbers for automobiles, automobile hoods, automobile bodies, automobile chains, automobile chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors for automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles, tyres for vehicle wheels, torsion bars for vehicles, connecting rods for land vehicles, other than parts of motors and engines, gearboxes for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks, windscreens, pickup trucks, light trucks, lorries, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, bodyworks, crankcases for land vehicle components (other than for motors and engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains, drive chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles, hydraulic circuits for vehicles, torque converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, direction signals for vehicles, electric motors for land vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, vehicle safety seats for children, gearing for land vehicles, wheel covers, casings for pneumatic tyres, balance weights for vehicle wheels, axles, axle journals, windscreen wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles, brakes for vehicles, bands for wheel hubs, tailboard lifts (parts of land vehicles), covers for vehicles, seat covers for vehicles, rims for vehicle wheels, motors for land vehicles, driving motors for land vehicles, hubs for vehicle wheels, mudguards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer couplings for vehicles, shock absorbing springs for vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors, wheels for vehicles, freewheels for land vehicles, security harnesses for vehicle seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-dazzle devices for vehicles, upholstery, upholstery for vehicles, pneumatic tyres for vehicles, windows for vehicles, steering wheels for vehicles; vehicles for locomotion by land; motor cars, cars powered by a combination of thermic and electrical energy; cycles, bicycles, motor scooters, motorcycles and tricycles; shock absorbers, horns and luminous warning signals and indicators, engine hoods, bodyworks, direction indicators, chains, brakes, brake linings for vehicles, brake shoes, wheel rims and hubs, mudguards, air pumps, pneumatic tyres,

pedals, handlebars, kickstands, footrests, saddles; all these products for cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters and tricycles.

- Klass 35: Advertising; business management, assistance in running or managing an industrial or commercial enterprise; sales area management and organisation consultancy; services provided by a franchiser, namely, assistance in running or managing a commercial venture, marketing research.
- Klass 36: Insurance; insurance information; financial affairs, banking, information on banking and finance, credit or debit card services, financing services, hire-purchase financing, automobile vehicle financing, capital investments.
- Klass 37: Vehicle repair information, repair, preparation, tuning and maintenance of vehicles, assembling and fitting of spare parts for automobiles, car washing services, vehicle greasing, vehicle cleaning, vehicle polishing, anti-rust treatment for vehicles; vehicle breakdown assistance (repair); test, tuning and diagnostic stations for automobiles, reconditioning (renovation) of automobile parts, motors for vehicles and motor vehicles; maintenance and repair of machines, retreading of tyres.
- Klass 39: Rental of vehicles and vehicle accessories, vehicle breakdown services (towing), car parking; car transport; warehousing and storage of vehicles; chauffeur services; packaging of goods; transport agents; delivery of goods; rental of warehouses; transport information, garage rental; arranging of tours, towing.



Internationell registrering. nr. 427702.  
Märket är utfört i svartvitt.

- Klass 12: Passenger cars.

Vidare anför invändaren, som det får förstås, att varumärkena är väl ansedda och att användningen av innehavarens märke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknens särskiljningsförmåga eller anseende.

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. Märkena skiljer sig endast genom mittenbokstaven. De uttalas på liknande sätt, varför både en visuell och fonetisk likhet föreligger. Beträffande varuslagslikheten konstaterar invändaren att det vid marknadsföring av bilar förekommer både nyckelringar, väskor och kepsar etc. Den höga kännedomen i Sverige om bilmärket och varumärket DACIA gör att det omfattas av ett bredare skyddsomfång än det som registreringen omfattar i klass 12. Varuslagslikhet föreligger därmed med de varor som innehavarens märke avser. DACIA som grundades

1966 tillhör Renault Group och är dess näst största varumärke. DACIA är i topp bland de bilmärken som ökar mest i Sverige. Försäljningen ökade 2014 med 114 procent jämfört med 2013 och har en marknadsandel på 1,54 procent. Till stöd härför har invändaren ingett exempel på marknadsföring av märket i Sverige, en pressrelease samt information gällande en satsning avseende en mästerskapstävling.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Det är uppenbart att varuslagslikhet inte föreligger. Inte heller är kändedomen om invändarens märke så hög som görs gällande. Invändarens märke uttalas med ett tje-ljud det vill säga Datja, vilket framgår av invändarens reklamfilmer. Datja är benämningen på ett ryskt sommarhus medans innehavarens märke uppfattas som ett kvinnonamn. Märkena skiljer sig åt både visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt.

### 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.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumärkeslagen, ett gemenskapsvarumärke.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 2 varumärkeslagen, en internationell varumärkesregistrering som fått giltighet i Sverige.

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 deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95, ”Sabel”, punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden (EU-domstolens dom i mål C-342/97, ”Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

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 skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Vid bedömningen av om ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning det använts, 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 i mål C-375/97, ”Chevy”, punkt 27).



## PRV:s BEDÖMNING

Invändaren har, som det får förstås, gjort gällande att dennes varumärke är välkänt. Till stöd för detta har invändaren bland annat anfört att kännetecknet togs i bruk 1966, att det marknadsförts i Sverige och har en ökande försäljning samt att det har en marknadsandel på 1,54 procent. Invändaren har ingett exempel på marknadsföring av märket i Sverige, en pressrelease samt information gällande en satsning avseende en mästerskapstävling.

Enbart vad som framkommit om den tid som varumärket DACIA använts och marknadsförts kan inte läggas till grund för slutsatsen att varumärket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Det finns inte någon utredning som visar hur stora investeringar som gjorts för att marknadsföra märket eller vilken kännedom omsättningskretsen har om DACIA som ett varumärke för här aktuella varor och tjänster. Inte heller kan den ökande försäljningen heller den redovisade marknadsandelen leda till någon säker slutsats om i vilken omfattning genomsnittskonsumenten, som är särskilt uppmärksam vid köp av bilar, kommit att uppfatta DACIA som ett kännetecken för sökandens varor eller tjänster.

Vid en samlad bedömning finner PRV att det invändaren anfört och den bevisning som presenterats inte kan ligga till grund för slutsatsen att varumärket DACIA är välkänt eller att det genom användning skulle ha förvärvat förstärkt känneteckenskraft. Därmed kommer PRV:s fortsatta prövning att avse frågan om förväxling med utgångspunkt i det skydd som följer av invändarens registreringar.

De varor som omfattas av innehavarens registrering och de varor och tjänster som invändarens registreringar omfattar är inte av samma art, har inte samma användningsområde och varken konkurrerar med eller kompletterar varandra. Det faktum att nyckelringar, väskor och kepsar används tillsammans med de reklamtjänster som invändaren tillhandahåller innebär inte att dessa varor i varumärkesrättslig mening är av liknande slag som den produkt med vilken den används.

En förutsättning för att två kännetecken ska kunna vara förväxlingsbara är att de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Eftersom de motstående märkena inte avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag är dessa inte heller förväxlingsbara.

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

Beslutat 2016-02-23

---

Nina Isaksson

---

Eva Zamel

### **HUR MAN ÖVERKLAGAR**

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvärsrätten" på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **inom två (2) månader** från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.