



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 27 oktober 2010

PARTER

Klagande

O2 Holdings Limited

Ombud: Awapatent AB
Box 45086, 104 30 Stockholm

Motpart

O2 VINDEL AB, (tidigare firma O2 Energi AB)

Ombud: Peter Ihrfelt och Emil Ödling,
Advokatfirman Lindhs DLA Nordic KB
Box 7315, 103 90 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringarna O2 i figur m.fl.

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 10 juli 2008
angående vm.reg. nr 385.495, 385.496 och 385.497, se bilaga 1-3

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandena.

YRKANDEN M.M.

O2 Holdings Limited har i Patentbesvärsrätten vidhållit sina yrkanden att de registrerade varumärkena O2 i figur, O2 och O2 ENERGI ska upphävas.

O2 VINDEL AB har bestritt ändring.

O2 Holdings har till grund för sin talan hållit fast vid att vart och ett av de registrerade varumärkena O2 i figur, O2 och O2 ENERGI är förväxlingsbart med bolagets varumärken enligt dess ansökningar för, och registreringar av, gemenskapsvarumärkena O2 och O2 (ansökningsnr 4949376 och 4423745 respektive registreringsnr 7177363 och 2109627) samt gemenskapsregistreringen O2 COMMUNICATIONS (nr 2177772). Bolaget har vidare hållit fast vid att bolagets kännetecken O2 i gemenskapen är väl ansett för, som det får förstås, produktion och distribution av el samt att en användning av O2 VINDELs varumärken skulle dra otillbörlig fördel av detta känneteckens anseende och vara till förfång för kännetecknets särskiljningsförmåga.

O2 VINDEL har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående kännetecknen inte är förväxlingsbara och att O2 Holdings kännetecken O2 inte är väl ansett i Sverige.

Parterna har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, bl.a. anfört följande.

O2 Holdings

Märkeslikheten är utomordentligt hög. Beträffande registrering nr 385497 föreligger det identitet. Det helt dominerande elementet i O2 VINDEL AB:s märken är O2. Det figurativa elementet föreställande ett vindkraftverk i registrering nr 38595 är dels deskriptivt för angivna tjänster och dels av underordnad betydelse i märket. Tillägget ENERGI i registrering nr 385496 är deskriptivt och helt i avsaknad av särskiljningsförmåga för angivna tjänster.

PRV har funnit att tjänsteslagslikhet inte föreligger. O2 Holdings vidhåller att tjänsteslagen faktiskt är likartade. Distribution och transport är synonyma begrepp. Detta avspeglas i att det i begreppet transport ryms en rad tjänster, bl.a. distribution, forsling, leveranser och frakter. Synonymer till transportera är förflytta, frakta, forsla och distribuera. I det allmänna språkbruket är orden transport och distribution utbytbara.

Eftersom O2 Holdings varumärke O2 är skyddat för varje slag av transporter utan några inskränkningar och för tillhandahållande av information avseende transport, trafik, trafikflöden och stockningar som kan innefatta information om transport av vilket slag som helst (även eldistribution) måste varumärkenas tjänsteuppgifter också anses innebära distribution av el eller åtminstone tjänster som är snarlika dessa. Motsvarande likheter avseende tillhandahållande av information finns även beträffande övriga åberopade rättigheter till stöd för bolagets talan. Det står därmed klart att även kravet på tjänsteslagslikhet är uppfyllt såvitt avser klass 39.

Också ur ett konsumentperspektiv framstår tjänsteslagslikheten tydligt. Många transporttjänster såsom allmänna kommunikationer, forsling av avfall och sopor liksom distribution av el, gas och vatten tillhandhålls av företag med gemensamt ursprung eller ägare såsom t.ex. en kommun. Företeelserna tillhör den grupp av nyttigheter och infrastruktur som är oundgängliga för att ett samhälle ska fungera. Därför ligger det nära till hands att anta att det råder ett samband eller ett gemensamt ursprung mellan företag som erbjuder transport respektive distribution av el.

Det råder vidare ett starkt samband mellan produktion och distribution av el. Likheten i tjänsteslagen mellan de motstående märkena föreligger också med avseende på association. Det är mycket vanligt inom bl.a. el- och telekommunikationssektorn med ett diversifierat utbud. Härigenom framstår det som om det skulle föreligga något kommersiellt samband mellan de båda bolagen. Vid en helhetsbedömning är de motstående varumärkena förväxlingsbara.

O2 VINDEL AB:s märken drar otillbörlig fördel av anseendet för O2 Holdings välkända kännetecken O2 och användningen är också till

förfång för kännetecknets särskiljningsförmåga. O2 Holdings med säte i Storbritannien är ett av de större företagen inom mobil telekommunikation och märket har ett högt anseende i EU. Verksamhetens storlek i kombination med den ansenliga marknadsföringsinsats som bedrivs kontinuerligt sedan varumärket introducerades 2002 har gjort märket välkänt i breda kretsar och uppfyller krav på ansedda märken med skydd utanför området för varuslagslikhet.

O2 VINDEL AB

Det föreligger ingen märkeslikhet mellan bolagets figurmärke och de motanförla märkena. Avseende de övriga varumärkena föreligger en viss märkeslikhet, dock inte tillräcklig för att medföra förväxlingsrisk. Bolagets figurmärke förltäller ett vindkraftverk i färgen grönl. Det föreligger ingen visuell likhet mellan detta märke och de motanförla märkena. O2 Holdings märken har ingen särskild figurativ utformning.

Eftersom O2 är den kemiska beteckningen för syre torde O2 Holdings märken åtnjuta ett begränsat skydd på grund av att beteckningen har svag särskiljningsförlåga. Det framträdande visuella momentet i O2 VINDEL AB:s märke gör en tydlig koppling till miljövänlig el. Den totala bilden omfattar till mycket liten del beteckningen O2.

Som PRV konstaterat föreligger det inte tjänsteslagslikhet mellan de tjänster som de motstående märkena omfattar. Distribution och transport är inte synonyma begrepp. Svenska Akademiens ordlista anger att distribuera betyder sprida, dela ut, eller fördela medan transportera betyder frakta, forsla eller föra med sig. Inte heller ur konsumentens perspektiv kan begreppen anses som synonyma.

Det råder inte ett starkt samband mellan producenter av el och distributörer av el. På den avreglerade marknaden finns en övervägande del av aktörerna på distributionssidan. Inte heller föreligger någon tjänsteslagslikhet med avseende på ursprung. O2 VINDEL är el-leverantör som erbjuder miljömärkt el medan O2 Holdings erbjuder tjänster inom mobil telekommunikation. Försäljning av de olika produkterna och tjänsterna sker på helt skilda försäljningsställen. Det är därmed två helt olika

omsättningskretsar.

Det finns ingen risk för att en konsument skulle bibringats uppfattningen att det föreligger något ekonomiskt samband mellan bolagen som tillhandahåller de respektive tjänsterna. Vid en helhetsbedömning föreligger ingen risk för förväxling. O2 Holdings har slutligen inte styrkt att bolagets kännetecken O2 är väl ansett i Sverige.

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten finner, lika med PRV, att O2 Holding – som inte heller här åberopat någon särskild bevisning – inte har visat att den i bolagets registrerade varumärken ingående beteckningen O2 vid tiden för O2 VINDEL AB:s ansökan om registrering av de yngre varumärkena var väl ansedd i Sverige för någon av de tjänster som märkena avser.

De motstående märkena företer, som PRV anført, en likhet genom att samtliga märken innehåller dominanten O2. Vidare kan det hållas för visst att de tjänster som tillhandhålls under respektive märken kommer att efterfrågas under beteckningen O2, eventuellt i förening med de beskrivande tilläggen ENERGI beträffande det yngre varumärket O2 ENERGI och COMMUNICATIONS beträffande det äldre varumärket O2 COMMUNICATIONS.

Det kan dock, som PRV funnit, inte anses föreligga tjänsteslagslikhet mellan den produktion och distribution av el, som de yngre varumärkena O2, O2 i figur och O2 ENERGI avser i klass 39 och 40 å ena sidan, och de tjänster i form av bl.a. tillhandahållande av transport och resor, information rörande transport och resor, trafik, trafikflöden m.m. tillhandahållna via bl.a. Internet eller telekommunikation, som de äldre motanförda varumärkena innehållande kännetecknet O2 omfattar i klass 39 å den andra.

Vid dessa förhållanden kan inte något av O2 VINDEL AB:s varumärken anses vara förväxlingsbart med något av O2 Holding Limiteds märken.

Överklagandena kan på grund av det anförda inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 4 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent samt adjungerade ledamoten Jon Bergman.
Enhälligt.