



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 12 juli 2011

## **PARTER**

### **Klagande**

Google, Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA

Ombud: Petter Rindforth, Fenix Legal KB

Stureplan 4C, 114 35 Stockholm

### **Motpart**

Avail Intelligence Software i Malmö AB, 556601-3214

Engelbrektsgatan 6, 211 33 Malmö

Ombud: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB

Box 7701, 103 95 Stockholm

## **SAKEN**

Upphävande av varumärkesregistreringen ADWORDS OPTIMIZER i figur

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 31 mars 2009  
angående vm.reg. nr 383.914, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

EE

---

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

**YRKANDEN M.M.**

Google, Inc. (Google) har i Patentbesvärshörsrätten vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket ADWORDS OPTIMIZER i figur skall upphävas.

Avail Intelligence Software i Malmö AB (Avail) har bestritt ändring.

*Grunder*

Google har till grund för sin talan hållit fast vid att Avails varumärke ADWORDS OPTIMIZER i figur är förväxlingsbart med Googles gemenskapsvarumärke AdWords. Google har därvid hållit fast vid, att bolagets varumärke AdWords är mycket väl känt och därmed inarbetat för bl.a. s.k. sökordsmarknadsföring samt att Avail vid användning av varumärket ADWORDS OPTIMIZER i figur drar otillbörlig fördel av eller orsakar förfång för särskiljningsförmågan eller anseendet hos AdWords.

Vidare har Google hållit fast vid att Avail har gjort sin ansökan om registrering i ond tro samt anfört att Avail vid sin ansökan kände till att Google använde AdWords. Google har också här gjort gällande att Avails varumärke är ägnat att vilseleda allmänheten beträffande varornas beskaffenhet genom att framställa Avails datorprogram som certifierade eller på annat sätt godkända av Google.

Avail har till grund för sin talan hållit fast vid att bolagets varumärke ADWORDS OPTIMIZER i figur inte är förväxlingsbart med Googles gemenskapsvarumärke AdWords. Avail har därvid hållit fast vid att Googles varumärke AdWords varken var välkänt eller inarbetat i omsettningskretsen när Avail sökte registrering av sitt varumärke den 12 juni 2006.

Vidare har Avail även här bestritt att bolaget ingav sin registreringsansökan i ond tro samt hållit fast vid att Google först därefter började använda sitt varumärke och att Avail i vart fall inte hade någon kännedom om att Google använde märket. Avail har också hållit fast vid att

bolagets varumärke ADWORDS OPTIMIZER inte är vilseledande på det sätt som Google påstått.

### *Utveckling av talan*

Parterna har till utveckling av sin talan, utöver vad som tagits upp i PRV:s beslut, anfört i huvudsak följande.

### Google

Det är otvistigt och uppenbart att märkeslikhet föreligger mellan Avails varumärke ADWORDS OPTIMIZER i figur och Googles varumärke AdWords. Av särskild betydelse är att det första ordet i de båda kännetecknen är identiska och att det andra ordet i Avails kännetecken utgör ett generiskt uttryck.

Avail har framställt en särskild mjukvara avsedd att optimera resultatet av Googles produkt AdWords. Mjukvaran som kallas Adwords Optimizer är avsedd att användas tillsammans med och optimera Googles AdWords. Googles produkt AdWords är också nödvändig för att Avails mjukvara skall kunna utnyttjas. Och Avail marknadsför sin mjukvara under varumärket ADWORDS OPTIMIZER i figur som ett redskap för att optimera Googles produkt.

Vidare är såväl marknadsplatsen, Internet, som omsättningskretsen, Internetannonser, identisk. Användningen av Adwords Optimizer sker på ett sådant sätt att omsättningskretsen förleds att tro att det föreligger ett kommersiellt samband mellan de båda varumärkena.

Google lanserade sitt kännetecken AdWords i oktober 2000, vilket framgår av det amerikanska patentregistret där det antecknats "FIRST IN USE IN COMMERCE 20001000". Avail har dessutom varit AdWords-kund sedan den 18 mars 2004 och har således haft god kännedom om kännetecknet AdWords före tidpunkten för ansökan om registrering.

Googles kännetecken är också inarbetat och väl ansett för bl.a.

sökordsmarknadsföring. Googles främsta inkomstkälla utgörs av reklamintäkter härrörande från AdWords. Enligt de uppgifter som redovisas på Googles webbplats uppgick bolagets totala inkomster från AdWords, under åren 2003-2009, till följande ungefärliga belopp räknat i miljarder USD: 1,4 år 2003, 3,1 år 2004, 6,0 år 2005, 16,4 år 2007, 21,1 år 2008 och 22,9 år 2009.

Av sekretesskäl kan Google inte redovisa hur stora inkomster bolaget har från användningen av AdWords i Sverige. Men Google är den i särklass största sökmotorn på den svenska marknaden. AdWords har således ett känneteckensskydd som går utöver de varor och tjänster som täcks av existerande varumärkesregistreringar. Därmed är det också uppenbart att Avails användning av varumärket ADWORDS OPTIMIZER i figur innefattar ett otillbörligt utnyttjande av Googles kännetecken AdWords och leder till förfång för kännetecknet.

Vidare är Avails varumärke vilseledande då omsättningskretsen kan förledas att tro att mjukvaran är certifierad eller på annat sätt godkänd av Google och därmed har en viss beskaffenhet.

### Avail

Vad Google anfört om att det skulle vara nödvändigt att utnyttja Avails mjukvara, som saluförs under varumärket ADWORDS OPTIMIZER i figur, tillsammans med Googles produkt som tillhandahålls under kännetecknet AdWords, är inte korrekt. Avails mjukvara är på inget sätt begränsad till att fungera endast med Googles tjänster. Tvärtom är den konstruerad för att fungera lika bra med vilken sökmotor som helst, såsom t.ex. Yahoo, MSN, Ask.com etc.

Varumärket ADWORDS OPTIMIZER i figur är inte förväxlingsbart med varumärket AdWords eftersom det varken föreligger märkes- eller varuslagslikhet. AdWords har i förhållande till reklamtjänster mycket svag särskiljningsförmåga och därmed ett snävt skydd.

Google har inte visat att bolaget, i Sverige, vare sig använt eller

inarbetat AdWords som varumärke för produkter som liknar dem som Avails märke avser före den 12 juni 2006, då Avail gav in sin ansökan om varumärkesregistrering.

Avail kan inte vitsorda att de uppgifter är korrekta som Google redovisat angående bolagets inkomster. Avail kan dock konstatera att de totala inkomsterna innefattar "Total Advertising Revenues", dvs. något som sannolikt innehåller även annan annonsering. Hur stor andel som är hänförlig till sådan verksamhet som inneburit användning av varumärket AdWords kan med andra ord inte utläsas.

Vidare kan konstateras att 85 procent av den uppräknade annonsintäkterna är hänförliga till åren 2007-2009, dvs. efter den i målet relevanta tidpunkten. Slutligen framgår inte om någon, och i så fall hur stor del, av dessa annonsintäkter kommer från verksamhet i Sverige, en uppgift som Google naturligtvis har men håller hemlig.

Avails varumärke är inte heller vilseledande genom att framkalla en felaktig uppfattning om varans beskaffenhet.

-----

Google har i Patentbesvärsträtten åberopat viss ytterligare utredning angående sitt känneteckens AdWords ställning på marknaden.

## **DOMSKÅL**

Avails varumärke ADWORDS OPTIMIZER i figur avser datorprogram av olika slag i klass 9. Datorprogram används och efterfrågas av såväl konsumenter i allmänhet som specialiserade yrkeskategorier inom olika branscher. Googles gemenskapvarumärke AdWords är registrerat för "spridning av reklam för andra" ("dissemination of advertisement for others"), som får anses inbegripa s.k. sökordsmarknadsföring, i klass 35. Annat har inte framkommit än att reklamtjänster av det slag som Googles märke avser efterfrågas främst av annonsörer.

Datorprogram av olika slag används sedan länge av såväl konsumenter

i allmänhet som av dem som efterfrågar speciella program för varor och tjänster av olika slag. Att ett datorprogram ingår i eller används tillsammans med en produkt av annat slag innebär emellertid i och för sig inte att programmet i varumärkesrättslig mening är av liknande slag som den produkt med vilken den har ett samband, jfr EU-domstolens dom i mål C-196/06 (Alecansan) samt Patentbesvärsrättens dom i mål 04-062 (CREATIVE SUITE). Vad Google påstått om att Avails datorprogram utformats för att användas tillsammans med de reklamtjänster som Google tillhandahåller är därför inte av beskaffenhet att medföra att fråga är om produkter av liknande slag.

Redan av det anförda följer att det inte finns någon risk för att Avails varumärke ADWORDS OPTIMIZER i figur förväxlas med Googles gemenskapsvarumärke AdWords.

Vid detta förhållande saknar det betydelse huruvida någon företrädare för Avail, vid tiden för bolagets ansökan om varumärkesregistrering den 12 juni 2006, kände till användningen av Googles varumärke.

Enligt vad utredningen visar har Googles kännetecken AdWords numera använts i mycket stor omfattning, särskilt globalt men även inom EU. Utredningen om den omfattning i vilken kännetecknet hade använts vid tidpunkten för Avails ansökan om registrering av bolagets varumärke är dock knapphändig. Inte heller utredningen i Patentbesvärsrätten visar därför, mot Avails bestridande, att Googles kännetecken AdWords då var känt, inom en betydande del av den omsättningskrets bestående av främst annonsörer till vilken Google vänder sig, inom en väsentlig del av EU, se EU-domstolens dom i mål C-301/07 (PAGO International).

Vid denna bedömning kan Google inte tillerkännas något skydd utanför gränserna för varu- och tjänsteslagslikhet för sitt varumärke AdWords.

Vad Google anført om att en användning av Avails varumärke kan leda till uppfattningen att den mjukvara som tillhandahålls under Avails märke är certifierad eller på annat sätt godkänd av Google är inte av beskaffenhet att leda till ett vilseledande om deras art eller kvalitet eller liknande.

På grund av det anförda skall överklagandet avslås.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 2 (Formulär B)

---

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Per Carlson, ordförande, tillika referent, f. patenträttsrådet Ulf Hallin och adjungerade ledamoten Jon Bergman. Enhälligt.