



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 28 juni 2011

PARTER

Klagande

Lokaldelen i Sverige AB, 556109-6149

Box 623, 301 16 Halmstad

Ombud: Advokatbyrån Gulliksson Aktiebolag

Box 739, 220 07 Lund

Motpart

Ideella föreningen SIS Swedish Standards Institute med firma

SIS Swedish Standards Institute

Sankt Paulsgatan 6, 118 80 Stockholm

Ombud: Groth & Co KB

Box 6107, 102 32 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringarna IsoGuiden och isoGuiden i figur

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 7 oktober 2009
angående vm.reg. nr 397.225 och 397.226, se bilaga 1-2

DOMSLUT

Patentbesvärslagen avslår överklagandena.

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.

Lokaldelen i Sverige AB (Lokaldelen) har i Patentbesvärsrätten i första hand vidhållit sitt yrkande att registreringarna av varumärkena IsoGuiden och isoGuiden i figur ska bestå med den varu- och tjänsteförteckning som omfattas av det överklagade beslutet. I andra hand har Lokaldelen begränsat förteckningen till att avse telefonkataloger i klass 16 och informationshantering i form av datalagrade uppgifter om innehavare av telekommunikationsutrustning i klass 35. I sista hand har bolaget ytterligare begränsat förteckningen till att endast avse telefonkataloger i klass 16.

Ideella föreningen SIS Swedish Standards Institute med firma SIS Swedish Standards Institute (SIS) har bestritt ändring.

Lokaldelen har till grund för sin talan hållit fast vid att inget av varumärkena IsoGuiden och isoGuiden i figur är förväxlingsbart med något av de motanförläda märkena innehållande eller bestående av märkesordet ISO. Lokaldelen har vidare, som bolaget bestämt sin talan, hållit fast vid att kännetecknet IsoGuiden är inarbetat för de kataloger som varumärkena omfattar i klass 16.

SIS har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående märkena är förväxlingsbara. SIS har vidare, som det får förstås, hållit fast vid att föreningens kännetecken ISO är väl ansett med avseende på materialprovning m.m. för fastställande av huruvida produkterna uppfyller fordringarna enligt gällande svensk och internationell standard och gjort gällande att det ökar risken för förväxling.

Lokaldelen har bestritt att SIS kännetecken ISO är väl ansett för de tjänster avseende materialprovning m.m. som omfattas av de motanförläda varumärkena.

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

Lokaldelen

SIS har gjort gällande att det finns en mycket stor kännedom om kännetecknet ISO på marknaden. Någon utredning till stöd för kännedomen har inte presterats. Påståendet ska därför inte påverka skyddsomfånget.

ISO kommer från grekiskans ISOS som betyder lika. Organisationen ISO är världens största utvecklare av internationella standarder. ISO är mer bekant som en standardbeteckning än som ett varumärke och ISO är i det närmaste beskrivande för de tjänster SIS erbjuder. Prefixet ISO kan också tolkas som en kvalitetsbeteckning och är vanligt att använda som en del av ett varumärke eller kännetecken. En sökning i det svenska varumärkesregistret visar att det finns ett mycket omfattande antal registreringar som inleds med prefixet ISO. På grund av det snäva skyddsomfånget samt omständigheterna i övrigt ska märkeslikheten anses begränsad.

De varor och tjänster för vilka IsoGuiden används skiljer sig i väsentlig grad från de varor och tjänster SIS tillhandahåller under de åberopade varumärkena. SIS tillhandahåller själva certifieringarna och konkurrerar således med andra företag som erbjuder certifieringar av standarder inte med företag som tillhandahåller tjänster avseende åtkomst till datanätverk och katalogisering etc. Varuslagslikheten är således begränsad.

Vid en jämförelse mellan de motanförda varumärkena och IsoGuiden i figur kan konstateras att märkena såväl visuellt som fonetisk ger olika helhetsintryck. Ordet iso i isoGuiden i figur skrivs i gemener och återges därför inte ens i sin helhet i någon av de åberopade registreringarna.

IsoGuiden får anses vara inarbetad på den svenska marknaden på grund av omfattande användning. Genom inarbetningen förmår varumärket IsoGuiden konsumenterna att med hög grad av säkerhet fastställa det kommersiella ursprunget för katalogen i fråga. Någon förväxlingsrisk föreligger således inte.

SIS

ISO är ett globalt standardiseringsorgan med 40 medlemmar från lika många länder. I Sverige är det SIS som är medlem och ansvarig för varumärket ISO i Sverige.

Även efter de begränsningar av varu- och tjänsteförteckningen som Lokaldelen gjort innehåller förteckningen telefonkataloger. Telefonkataloger är identiska varor jämfört med de trycksaker som föreningens märken omfattar. Att, såsom Lokaldelen gjort, ta fram listor över alla tänkbara varumärken som börjar med ISO bevisar ingenting. ISO är för övrigt ingen kvalitetsbeteckning utan ett kännetecken. Däremot är det ett kännetecken som borgar för kvalitet. De motstående märkena uppfyller kraven på likhet eftersom ISO utgör den dominerande och särskiljande delen i märkena och GUIDEN närmast uppfattas som ett beskrivande tillägg. Oaktat styrkan i varumärket ISO råder en tydlig märkeslikhet.

Merparten av de företag som finns med i IsoGuiden är certifierade enligt ISO:s standarder. Det finns därför en risk att konsumenterna tror att det föreligger ett kommersiellt samband mellan SIS och Lokaldelen. Vidare bidrar Lokaldelens användning av sitt kännetecken till en urvattning av varumärket ISO.

Lokaldelen har i Patentbesvärsrätten åberopat viss bevisning angående användningen av bolagets varumärken.

DOMSKÅL

Patentbesvärsrätten konstaterar till att börja med att inte heller utredningen här ger något egentligt stöd för att kännetecknet ISO i de äldre märkena genom användning förvärvat en förstärkt känneteckenskraft för de tjänster med avseende på materialprovning m.m. som det bl.a. avser. Frågan om förväxling ska följaktligen bedömas med utgångspunkt i det skydd som genom märkenas ursprungliga känneteckenskraft följer av registreringarna.

Även med den i Patentbesvärslätten gjorda begränsningen i sista hand av varuförteckningen avseende de båda varumärkena IsoGuiden och isoGuiden i figur till att endast omfatta telefonkataloger i klass 16 föreligger det varuslagslikhet med de trycksaker i samma klass som omfattas av de motanförda äldre märkena.

Så som PRV anfört utgör märkesdelen ISO- i de yngre märkena den särskiljande och därmed dominerande delen. Märkeslikhet med de motanförda märkena bestående av eller innehållande märkesordet ISO föreligger därmed på av PRV anförda skäl.

Vid en helhetsbedömning är därför vart och ett av de yngre varumärkena IsoGuiden och isoGuiden i figur förväxlingsbart med vart och ett av de motanförda äldre varumärkena bestående av eller innehållande märkesordet ISO. Överklagandena kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulär B)

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