



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 24 april 2012

PARTER

Klagande

Schibsted ASA

Postboks 490 Sentrum, NO-0105 Oslo, Norge

Ombud: Magnus Henning, GROTH & CO KB

Box 6107, 102 32 Stockholm

Motpart

Wifstrand Rapidus AB

Box 4140, 203 12 Malmö

Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen R24

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 4 februari 2011

angående vm.reg. nr 398.894, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

EE

Postadress
Box 24160
104 51 Stockholm

Besöksadress
Karlavägen 108

Telefon
08-450 39 00

Fax
08-783 76 37

Org.nr
202100-3971

YRKANDEN M.M.

Schibsted ASA har vidhållit att registreringen av varumärket R24 ska upphävas.

Wifstrand Rapidus AB har bestritt ändring.

Schibsted har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket R24 är förväxlingsbart med bolagets registrerade varumärken E24 (vm.reg. nr 385502 samt int.reg. nr 900818) och att bolagets märken är väl ansedda, som det får förstås, för nyhetssidor.

Wifstrand Rapidus har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående märkena inte är förväxlingsbara och att beteckningen E24 inte förvärvat förstärkt känneteckenskraft.

Parterna har till utveckling av talan anfört bl.a. följande.

Schibsted

Bolagets primära invändning mot PRV:s beslut rör underkännandet av att varumärket E24 skulle vara väl ansett. Svårligen kan man bortse från att Shipsteds nyhetssida under år 2008 genererade reklamintäkter om 47 193 000 kr. Det är en enormt stor siffra i dessa sammanhang. Skälet till dessa stora reklamintäkter är givetvis sidans popularitet. Såsom bolaget visat har man sedan starten 2005 haft ca 630 000 individuella besök i snitt varje vecka.

Även en bedömning baserad helt och hållet på märkena såsom de registrerats måste resultera i att märkena som helhet är förväxlingsbara. Såsom PRV konstaterat råder identitet eller varumärkesrättslig varu- och tjänsteslagslikhet. Båda märkena används för att identifiera nyhets-siter. Givetvis är det högst skadligt att det finns en konkurrent på marknaden med ett förväxlingsbart varumärke som otillbörligen snyltar på den mycket goda renommé som tillkommer E24.

Bolaget kan inte förstå PRV:s resonemang där verket argumenterar kring skillnaderna mellan bokstäverna E och R. Det är tvevelsutan så att en-

bart bokstaven E eller R inte gått att registrera. Således bidrar 24 till helhetsintrycket och måste beaktas vid jämförelsen. Därtill kommer att bolagets märke är mycket välkänt hos allmänheten och måste tillmätas ett bredare skydd.

Wifstrand Rapidus

Varumärket R24 har skapats genom att bokstaven R som anknyter till det etablerade varumärket Rapidus satts samman med talet 24 som anger att tjänsterna, däribland informations- och nyhetsreportertjänster, kan levereras eller vara tillgängliga under dygnets 24 timmar. Nyttjandet av talet 24 på ett beskrivande sätt får anses följa en etablerad användningsform av talet 24 i nyhetssammanhang vilket medför att talet 24 i sig saknar särskiljningsförmåga och inte ensamt kan förbehållas någon. PRV:s beslut stöder denna uppfattning. En konsekvens är att Schibsteds varumärken inte kan anses innefatta någon ensamrätt till talet 24 i sig. Trebokstavskombinationer är numera registrerbara som varumärken men har ett snävare skyddsomfång än andra varumärken med högre grad av särskiljningsförmåga. I praxis krävs ofta identitet mellan två motstående tvåbokstavskombinationer för att de ska anses förväxlingsbara. Denna praxis är konform med EG-domstolens praxis generellt. Det innebär att mindre vikt ska läggas vid icke-distinktiva element i det här fallet talet 24. Enligt etablerad praxis anses den första bokstaven i ett varumärke vara den dominerande bokstaven som fångar konsumentens uppmärksamhet. Vidare anses det lättare att identifiera skillnader mellan varumärken ju kortare de är. I en jämförelse mellan E24 och R24 är skillnaden i begynnelsebokstav tillräcklig för att märkena inte ska anses vara förväxlingsbara.

Det material Schibsted givit in utgör inte objektivt tillförlitligt och tillräckligt stöd för att varumärket E24 besitter en högre grad av särskiljningsförmåga och utökat skydd. Den s.k. NORM undersökningen har genomförts efter det att bolagets ansökan om registrering gavs in. Undersökningen har endast genomförts on-line och målgruppen utgörs inte av allmänheten i stort. Den spontana kännedomen tycks dessutom endast vara låga 11 %. Det begränsade material som givits in till stöd för Schibsteds påståenden och slutsatser avseende reklamintäkter och trafik

är ofullständig och det är därför inte möjligt att bedöma uppgifterna från reliabilitets- och validitetsaspekter.

Schibsted har genmält.

Wifstrand Rapidus har läst NORM-undersökningen felaktigt. Antalet respondenter avseende kännedom var 2230, vilket i dessa sammanhang är många. On-lineundersökningar har under ett antal år varit den förhärskande och även hos domstolar accepterade undersökningstekniken. Målgruppen är allmänheten vad gäller kännedom och endast de som kände till E24 gick vidare till andra delar av undersökningen. Resultatet av kännedomen var så högt som 47 % när respondenterna fick välja bland sex nyhetssidor. Spontan kännedom var 17 % vilket får anses som en hög siffra i dessa sammanhang. Vidare har två årsredovisningar bifogats där omsättningssiffrorna framgår. Sammantaget måste det stå utom allt rimligt tvivel att E24 är ett mycket starkt och välkänt varumärke.

Shibsted har bl.a. åberopat två marknadsundersökningar utförda av SIFO under 2006 och NORM under 2009.

Parterna har givit in viss ytterligare utredning i målet.

DOMSKÅL

Redan av den första frågan i marknadsundersökningen från NORM ”Tänk på ekonominyhetssajter i Sverige. Skriv in den första webbsida du kommer att tänka på?” får de tillfrågade sådan vägledning att svaret inte kan läggas till grund för en bedömning om beteckningen E24 är inarbetad. Den av bolaget åberopade undersökningen utförd av SIFO tar inte sikte på kännedomen om beteckningen E24 i omsättningskretsen. Inte heller övrig utredning i målet ger stöd för att E24 använts i sådan omfattning att det uppnått förstärkt känneteckenskraft. Förväxlingsbedömningen ska således göras med utgångspunkt i de båda E24-märkenas ursprungliga särskiljningsförmåga.

Wifstrand Rapidus märke R24 avser nyhetsbrev i klass 16 medan Schibsteds motanförla märken E24 avser trycksaker i samma klass.

Mellan dessa varor föreligger det som PRV anført varuslagslikhet. Vidare omfattar såväl R24 som E24-märkena säljfrämjande tjänster i klass 35. Mellan det yngre och de äldre märkena föreligger därmed även tjänsteslagslikhet.

Sifferkombinationen 24 får i sig anses besitta svag ursprunglig känneteckenskraft, så som PRV också anført, och därmed ett begränsat skyddsomfång. Den inledande bokstaven R i det yngre märket skiljer sig från bokstaven E i de äldre märkena såväl visuellt som fonetiskt. Med hänsyn till att det rör sig om korta varumärken som är lättare att minnas får denna skillnad anses vara tillräcklig för att omsättningskretsen inte ska förväxla Wifstrand Rapidus märke med Schibsteds med avseende på den vara och de tjänster som ansökan avser. Överklagandet ska därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall, ordförande, och referent, f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon Bergman. Enhälligt.