

**INVÄNDARE**

Telia AB  
Kommunikation  
Vitsandsgatan 9  
123 86 Farsta

**OMBUD**

Barbro Hagelin  
Telia AB  
Kommunikation  
Vitsandsgatan 9  
123 86 Farsta

Exp. Patent- och registreringsverket

**2005 -08- 04****INNEHAVARE**

Jan Andersson  
Box 13060  
750 13 Uppsala

**OMBUD**

Boel Kummelsten  
Uppsala Patentbyrå AB  
Box 90130  
750 09 Uppsala

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 356075 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (VmL).

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket FELIA med reg nr 356075, registrerat för tele- och datakommunikation i klass 38.

Invändaren yrkar att registreringen skall upphävas och har som grund för invändningen anfört bland annat följande. Mellan de båda varumärkena råder tjänsteslagskollision. Märkena skiljer sig endast med avseende på initialbokstäverna, vilka ligger fonetiskt nära varandra. Risken för förväxling är uppenbar även vid skriftlig användning. Telia är notoriskt känt här i landet. Användningen av Felia kan därför dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för vårt varumärkes särskiljningsförmåga eller anseende. Den dubbla associationen dels till varumärket Telia, dels till ordet Fel kan vara till skada för det välkända varumärket Telias anseende.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför bland annat följande. Visserligen är det enbart initialbokstäverna som skiljer sig mellan de båda orden, men denna skillnad får stor betydelse vid en helhetsbedömning. Ordet Telia i sig har en svag särskiljningsförmåga som varumärke för de aktuella tjänsterna, i synnerhet telekommunikation, då ordet är i hög grad beskrivande för avsedda tjänster. Valet av varumärket Felia faller sig naturligt då verksamheten erbjuder felsökning och hantering av data och Internettjänster. Telia är ett väl känt varumärke och just den utbredda kännedomen talar för att märkena inte kommer att förväxlas. Vid en delbedömning mellan märkena skiljer sig både det fonetiska och det skriftliga intrycket av märkena åt. Den betydelsemässiga skillnaden mellan märkena är också stor. Då märkena inte är förväxlingsbara finns det ingen grund för Telias påstående att användningen av Felia skulle vara till förfång för Telia-märkenas anseende och därmed utgöra något registreringshinder för aktuellt märke.

## SKÅL

Av 14 § första stycket 6) VmL framgår att ett varumärke bl a inte får registreras om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Enligt 6 § första stycket VmL anses kännetecknen som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag. Andra stycket samma paragraf stadgar att förväxlingsbarhet även kan åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Vid en bedömning av varukänneteckens förväxlingsbarhet sinsemellan skall – då icke är fråga om fall som omfattas av 6 § andra stycket varumärkeslagen – en helhetsbedömning göras av märkes- och varuslagslikheten, med tillämpning av den s.k. produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort sett de samma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att en förväxlingsbarhet skall vara för handen.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger eller inte blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till huruvida ord och eller figurer i de aktuella märkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll.

Det skall även fästas avseende vid graden av särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke skall utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

Trots varumärkeslagens nuvarande ordalydelse har det i 6 § andra stycket förekommande begreppet ”förväxlingsbarhet” inte samma materiella betydelse som förväxlingsbarhet enligt huvudregeln i första stycket. Förväxlingsbarhet enligt andra stycket förutsätts nämligen vara för handen i varje fall då risk finns att användningen av ett yngre liknande märke kan lända det äldre märket till förfång eller eljest dra otillbörlig fördel av detsamma. Ett förfång kan

t.ex. uppstå om allmänheten vilseleds i fråga om det kommersiella ursprunget så att den får uppfattningen att varorna härrör från samma eller samverkande företag. Vidare kan förfång uppstå genom en urvattning av det väl ansedda märkets goodwill.

Det fordras emellertid inte att en användning i praktiken givit upphov till otillbörlig fördel eller förfång. Det är tillfyllest att det föreligger omständigheter som med tillräcklig styrka talar för att en tänkt användning skulle få sådan effekt. En central fråga är vilket krav som skall ställas på utredningen (bevisningen) för att användningen av ett yngre märke skall anses dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det väl ansedda märkets särskiljningsförmåga eller anseende. Å ena sidan är det angeläget att kravet inte sätts så högt att väl ansedda märken inte kommer i åtnjutande av det utökade skydd som bestämmelsen syftar till att ge. Å andra sidan är det viktigt att kravet inte sätts så lågt att utrymmet för andra kännetecken begränsas oskäligt. Vid avvägningen mellan de väl ansedda märkenas behov av utökat skydd och intresset av ett rimligt utrymme för andra märken har av Patentbesvärsträtten beviskravet bestämts så att det skall framstå som *sannolikt* att en användning av ett yngre märke medför otillbörlig fördel eller förfång. En otillbörlig fördel får anses föreligga så snart ett yngre märke drar någon nytta av betydelse av det väl ansedda märkets goodwill.

Detta innebär i praktiken att samma höga krav på egentlig märkeslikhet inte skall upprätthållas vid tillämpningen av denna s k anseendeskyddsregel. För tillämplighet av denna regel krävs i alla fall ett visst mått av märkeslikhet, som i vart fall måste vara av den digniteten att den berörda allmänheten kan komma att förknippa märkena med varandra, utan att därför för den skull direkt komma att förväxla desamma. De skäl som bär upp det utökade skyddet för väl ansedda varumärken gör sig gällande såväl utanför som innanför gränserna för varuslagslikhet. Anseendeskyddsregeln skall därför även tillämpas vid de fall då direkt varuslagslikhet föreligger.

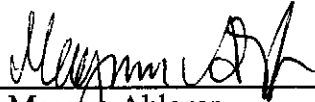
Vid fastställande av vad som utgör ett väl ansett märke kan graden av kännedom om märket – hos såväl den breda allmänheten som den direkta omsättningskretsen – komma att vara helt avgörande och i praktiken den enda helt objektivt avläsbara faktorn att beakta vid bedömningen.


PRV gör här följande bedömning.

De motstående registreringarna uppvisar varuslagslikhet. Vad det gäller märkeslikheten finner PRV att viss skillnad föreligger rent visuellt och även fonetiskt då de motstående märkena inleds med olika bokstäver samt märkena härigenom ger olika konceptuellt intryck. PRV finner därmed inte, vid en samlad bedömning, att någon förväxlingsrisk enligt 6 § första stycket varumärkeslagen kan anses råda mellan innehavarens registrering och de av invändaren här anförda registreringarna.

TELIA måste emellertid utan vidare betraktas som ett av allmänheten notoriskt välkänt varumärke. Det framstår vidare som sannolikt att bruket av innehavarens varumärke, FELIA, kan lända till förfång för varumärket TELIA, i den meningen att dess särskiljningsförmåga kan komma att urvattnas. Detta med beaktande av att de nu aktuella märkena ändå får anses så pass lika att allmänheten kan komma att förknippa dessa med varandra. Förutsättningarna för att tillämpa den s k anseendeskyddsregeln i 6 § andra stycket varumärkeslagen föreligger därmed. Mot bakgrund av det ovan sagda utgör följaktligen grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat den **04 AUG 2005**

  
\_\_\_\_\_  
Magnus Ahlgren

  
\_\_\_\_\_  
Lena Frankenberg Glantz

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket **inom två månader** från beslutets dag.