

Invändningsärende nr 2004/0002/0001

Registrering nr 363857

INVÄNDARE

Praktikertjänst AB
103 55 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Valea AB
Box 7086
103 87 Stockholm

2006 -05- 11

INNEHAVARE

Betania Organisationsmedicin AB
Sturegatan 50
114 36 Stockholm

OMBUD

Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § 2 st varumärkeslagen (1960:644), nedan VmL.

ÄRENDET

Invändningen avser nedan återgivet figurvarumärke, med registreringsnummer 363857, vilket registrerats den 7 november 2003 för rådgivning och assistans beträffande företagsorganisation och företagsledning samt beträffande personaladministration och intern företagsinformation; utveckling och genomförande av organisations- och ledarskapstest; psykologiska tjänster för testning vid rekrytering, i klass 35, undervisning/utbildning; instruktion/handledning avseende första hjälpen vid olyckor och vid till exempel hjärt-/lungräddning; hälsoklubbar, arrangerande och hållande av seminarier och kurser med avseende på arbetsmiljöarbete, ergonomi, näringslära, stresshantering, kris och konflikthantering på arbetsplatser, missbruksproblem samt personlig utveckling; uthyrning av ljud- och bildinspelningar för undervisnings- och informationsändamål, i klass 41, samt för medicinska tjänster, psykologtjänster, läkemedelsrådgivning, optikertjänster, sjukvård, sjukskötersketjänster, hälsovård, fysioterapi, kiropraktik, massage; tandläkartjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur, i klass 44.



Innehavarens märke med reg nr 363857, utfört i färgerna grönt, rött och gult.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund härför bland annat följande. Innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens inarbetade märke som består av tre fyrkanter bredvid varandra i färgerna gult, grönt och rött. Vidare har innehavarens ansökan gjorts i ond tro med vetskap om att invändaren använde sig av det inarbetade märket vid tiden för ansökan. – Det råder märkeslikhet mellan de motstående märkena då båda består av tre fyrkanter i rött, gult och grönt. Trots att kvadraternas placering och färgskalor skiljer sig från varandra finns risk för förväxling. Innehavaren och invändaren är verksamma inom samma område. Det är uppenbart att konsumenterna som under många år förknippat de tre färgade fyrkanterna med invändaren kommer att förledas att tro att de tjänster som innehavaren tillhandahåller härstammar från invändaren. Sedan 1997 har det motanförda kännetecknet konsekvent använts i samband med företagets marknadsföring. Fyrkanterna användes inledningsvis i en veckopresskampanj i fyrfärg under tiden december 1997-1998. Det motanförda kännetecknet används såväl tillsammans med invändarens logotyp (märke och namn) som utan logotyp i företagets trycksaker. Kännetecknet används i reklamsammanhang, liksom på brevpapper, kuvert, årsredovisningar och liknande. De senaste årens marknadsföringsinsatser till konsumentledet har medfört att cirka 25-30 procent av den svenska befolkningen känner till invändaren, Praktikertjänst AB. Under år 2000 etablerades Praktikertjänst Närsjukvård vilket ledde till att spridningen av företaget och dess etablerade profil spreds ytterligare. Det inarbetade märket används på hemsidan, som är en betydande del av företagets ansikte utåt. Praktikertjänst AB är Sveriges största privata vårdföretag med ungefär 2 300 mottagningar i hela Sverige. Mottagningarna har successivt infogat färgerna i sin grafiska utformning. År 2002 uppgick företagets omsättning till 7,5 miljarder kronor. Årligen har mottagningarna inom hälso- och sjukvården mer än två miljoner besökare medan tandläkarmottagningen har en och en halv miljon besökare. Sammantaget är invändarens motanförda kännetecken väl inarbetat. – Till stöd för det motanförda märkets inarbetning har invändaren inkommit med inarbetningsmaterial vilket utgörs av fem årsredovisningar, sex nummer av skriften ”Parter i vården” och diverse reklammaterial.

Innehavaren bestrider grunderna för invändningen och anför bland annat följande. Innehavarens profil byggdes, redan innan märket registrerades, på färgerna grönt, rött, gult och blått. När märket utformades hade innehavaren ingen aning om att invändaren hade börjat använda ett figurmärke bestående av en rad olikfärgade kvadrater. Det bestrids att inarbetning föreligger för invändarens räkning av ett figurmärke bestående av tre fyrkanter bredvid varandra i färgerna gult, grönt och rött. Det material som invändaren lämnat in ger inte belägg för inarbetning. Tvärtom förekommer märket i det utförande som invändaren påstår vara inarbetat endast på ett fåtal trycksaker som lämnats in till verket. Färgerna grönt, rött och gult används av flera näringsidkare med liknande verksamhet som innehavaren. Denna färgkombination används vidare i trafiksignaler där rött betyder stanna, gult betyder varning och grönt betyder kör. Det är inte unikt att använda dessa färger på ett likartat sätt inom marknadsföring. Grönt står ofta för naturen och är en lugnande färg, rött kan betyda

”stopp, tänk efter, åtgärda” och gult kan till exempel varna för att något är förenat med smittorisk. Det föreligger inte någon förväxlingsbar likhet mellan innehavarens märke och användarens märke. Innehavarens märke består av tre kvadrater som lutar svagt och har rundade hörn. Kvadraterna går in i varandra så att en färgskiftning uppstår i mitten. Orange är en framträdande färg i användarens grafiska profil medan denna färg inte alls förekommer i innehavarens märke. Trots att innehavarens verksamhet är något annorlunda jämfört med användarens verksamhet bestrids inte att likhet föreligger mellan användarens tjänster och merparten av de tjänster som innehavarens märke registrerats för. Innehavaren har sedan länge samarbetat med användaren och därför regelbundet fått fakturor från användaren. Det av användaren påstådda inarbetade märket har inte förekommit på dessa fakturor eller de kuvert som fakturorna sänts i. Användaren har en sporadisk och inkonsekvent märkesanvändning som gör att märket inte kan anses inarbetat. Innehavaren var inte medveten om att användaren använde sig av sitt märke när innehavaren lämnade in sin varumärkesansökan.

SKÄL

Enligt 2 § 1 st VmL kan ensamrätten till ett varumärke förvärfvas även utan registrering då märket blivit inarbetat. Enligt 3 st samma lagrum anses ett kännetecken vara inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.

Vid bedömningen av om ett kännetecken ska anses vara inarbetat bör i allmänhet hänsyn tas till den tid och den omfattning kännetecknet varit i bruk. Användningens omfattning har störst betydelse då en intensiv kampanj kan leda till att ett kännetecken inarbetas på kort tid medan en lång tids användning kan vara otillräcklig om användningen skett endast i begränsad utsträckning.

I 14 § 1 st 6 p VmL anges att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med, bland annat, någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framförallt märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller de tjänster som märkena avser. Vid aktuell prövning spelar graden av kännedom på marknaden om de aktuella märkena en central roll. Det ska även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke ska utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i de fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

Enligt 14 § 1 st 7 p VmL föreligger hinder att registrera ett varumärke om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt att ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

PRV gör följande bedömning.

Utgående från de uppgifter och det inarbetningsmaterial som användaren åberopat har PRV inledningsvis att bedöma om användarens märke är att anse som inarbetat. Det kan konstateras att användarens märke, tre fyrkanter i färgerna gult, grönt och rött, är ett enkelt figurmärke med i sig relativt svag ursprunglig särskiljningsförmåga. Sådana märken är

svårare att få omsättningskretsen att acceptera som särskilt kännetecken för viss näringsidkares varor, än märken med stark särskiljningsförmåga. Märket förekommer tillsammans med invändarens namn och annat kännetecken på de flesta av de inlämnade trycksakerna. Invändarens märke, i det utförande som invändaren hävdar är förväxlingsbart med innehavarens märke, förekommer dock för sig ensamt endast på några av de artiklar som åberopats. På tre av dessa är fyrkanterna placerade horisontellt bredvid varandra, på två är de placerade vertikalt under varandra. Invändaren har inte angett i vilken omfattning dessa broschyrer har använts. Vidare återfinns på flera broschyrer kvadrater på framsidans hörn, vilket främst uppfattas som en dekoration. Invändaren har uppgivit att företagets mottagningar successivt infogat färgerna i sin grafiska utformning.

För skydd enligt 2 § VmL fordras att inarbetningen har fullbordats. Det inlämnade materialet visar inte att märket i fråga använts konsekvent. Det synes, av de åberopade trycksakerna att döma, snarare vara fråga om att invändaren använder sig av en grafisk profil i form av ett visst färgval. Invändarens uppgifter om verksamhetens storlek och omsättning visar visserligen att företaget är stort och väletablerat. Uppgifterna och det inlämnade materialet visar emellertid inte att märket har använts på ett sådant sätt och gjorts känt inom omsättningskretsen för de aktuella tjänsterna i en sådan omfattning att märket därigenom får anses ha förvärvat särskiljningsförmåga för dessa tjänster. Omsättningskretsen torde i detta fall vara mycket stor och utgöras av alla dem som kan komma i kontakt med den verksamhet som invändaren uppger sig bedriva, nämligen mottagningar inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

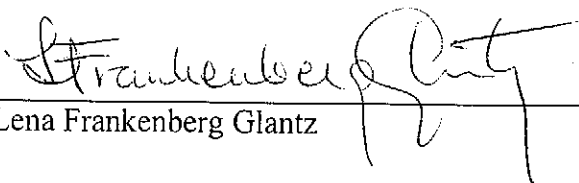
Då det inte är visat att invändarens märke genom inarbetning förvärvat särskiljningsförmåga och därigenom skydd enligt 2 § VmL kan invändarens märke inte heller anses vara förväxlingsbart med innehavarens märke. Det föreligger således inte registreringshinder enligt 14 § 1 st 6 p VmL.

Det föreligger inte heller registreringshinder enligt 14 § 1 st 7 p VmL då även detta detta stadgande förutsätter att det är visat att innehavarens märke är förväxlingsbart med annans märke.

Invändningen utgör följaktligen inte något hinder mot registreringen och skall på grund av ovan anförda avslås.

11 MAJ 2006

Beslutat den


Lena Frankenberg Glantz


Anna Axelsson

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.