

Invändningsärende nr 2005/0015/0001

Registrering nr 369480

**INVÄNDARE**

ConocoPhillips Company  
600 North Dairy Ashford  
77079  
Houston  
USA

Exp. Patent och registreringsverke.

2006 -11- 16

**OMBUD**

Dr Ludwig Brann Patentbyrå AB  
Box 17192  
104 62 Stockholm

**INNEHAVARE**

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 369480 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket JET-GRILLEN, med registreringsnummer 369480, som registrerades den 26 november 2004 för utskänkning av mat och dryck nämligen gatuköksverksamhet; kortvarigt boende, i klass 43.

Invändaren har genom sitt ombud, som det får förstås, yrkat att registreringen skall hävas i sin helhet och har såsom grund i första hand anfört förväxlingsbarhet med dennes gemenskapsvarumärke JET med registreringsnummer 3600641, i figur återgivet nedan. Varumärket är bl a registrerat för utskänkning av mat och dryck; tjänster för utskänkning av mat och dryck framför en bensinstation; kafé- och kafeteriatjänster; lunchrumstjänster; restauranger och självserveringar; snackbarer; barverksamhet i klass 43. I andra hand har invändaren gjort gällande att dennes varumärke JET innehar ett utökat skydd enligt 6 § 2 stycket varumärkeslagen och att registrering 369480 därför skall hävas på denna grund.

Genom sitt ombud har invändaren i huvudsak anfört följande. Det föreligger varuslagslikhet mellan gemenskapsvarumärket och den aktuella registreringen. Även om invändarens ansökan är ett figurmärke så kan elementet JET med lätthet utläsas; själva figurelementet får anses vara av sådan enkel karaktär att det inte kan påverka den framträdande karaktären hos ordelementet. Invändarens märke JET ingår sålunda i sin helhet i märket JET-GRILLEN, och enligt gällande praxis skall märkena då anses vara förväxlingsbara.

Vidare har i andra hand anförts att invändaren innehar ett utökat skydd för varumärket JET.

Invändaren innehar flera registreringar för varumärket JET, bl a 320406 JET, 323767 JET, 324904 JET samt 001078914 JET (i figur återgiven nedan) och 002816015 JET (i figur återgiven nedan). Bland annat dessa registreringar ligger till grund för det utökade skyddet enligt § 2 stycket varumärkeslagen.

Varumärket JET är att anse som väl ansett i Sverige enligt 6 § 2 stycket varumärkeslagen, och användningen av JET-GRILLEN skulle enligt min huvudmans mening både dra fördel av min huvudmans väl ansedda varumärke samt vara till förfång för min huvudmans märke. Varumärket har alltsedan 1978 använts i Sverige vid försäljning av främst drivmedel för fordon. Eftersom min huvudman alltsedan starten profilerat sig gentemot marknaden genom att konsekvent hålla ett avsevärt lägre pris än sina konkurrenter, så har man också etablerat sig väl i köparnas medvetande; man har även rönt mycket stor uppmärksamhet i media. Med en marknadsandel på cirka 12 % så är det endast två konkurrenter som är större, nämligen OKQ8 (cirka 22 %) och Statoil (cirka 20 %). Shell har ungefär samma marknadsandel (cirka 12 %) medan Hydro och Preem är något mindre (cirka 9 % respektive cirka 8 %). Då man kan räkna med att 80 % av alla över 18 år innehar körkort torde det vara rimligt att anta att flertalet av dessa med någorlunda återkommande regelbundenhet också kan antas tanka ett fordon, d v s de kommer i kontakt med invändarens produkter. Med hänsyn till invändarens marknadsandel på cirka 12 % innebär det en definitiv kännedomsgrad på i vart fall 12 %. Men den faktiska kännedomsgraden torde ligga klart högre, eftersom man rimligen kan anta att även köpare som normalt sett köper drivmedel hos invändarens konkurrenter trots det känner till invändarens varumärke JET, och vilken profil det står för. I en marknadsundersökning som omfattade 502 intervjuer, framgår att 63 % av de tillfrågade kopplar samman ordet JET med bensinmackar, bensinstationer, automatstationer och liknande. Vidare var det hela 53 % som spontant kopplade samman ordet JET med bensinmackar, bensinstationer, automatstationer och liknande. Då invändaren är det enda företag inom bensinbranschen i Sverige som använder ordet JET som ett varumärke för sina produkter är det ett faktum att de personer som kopplar samman ordet JET med "bensinmackar, bensinstationer, automatstationer och liknande" också kopplar samman JET med invändaren. Undersökningen visar att JET är känt inom "en betydande andel av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som täcks av varumärket". Användningen av Jet-Grillen skulle dra otillbörlig fördel av invändarens varumärke JET och vara till förfång för invändarens varumärke JET avseende dess särskiljningsförmåga och anseende. Anledningen är att det finns en risk att allmänheten skulle förledas att tro att det finns ett kommersiellt samband mellan invändaren och motparten, eftersom gatukök och bensinstationer mycket ofta är belägna intill varandra, ofta även i samma fastighet. Exempelvis har Statoil relativt omfattande gatuköksverksamhet inne i sina bensinstationslokaler. I det här fallet kan allmänheten förledas att tro att invändaren börjat gatuköksverksamhet som ett komplement till sin bensinstationsverksamhet. I fråga om praxis vill invändaren hänvisa till PBRs avgörande 01-318 BIG BERTHA och 02-199 AMELIA, där PBR bl a visar på en koppling mellan de varor/tjänster som respektive varumärken omfattar; en koppling som invändaren gör gällande utan tvekan även föreligger i det här fallet.

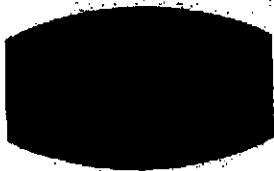
Som stöd för att varumärket Jet skall anses inarbetat i Sverige enligt 2 § varumärkeslagen samt innehar ett utökat skydd enligt 6 § 2 stycket har invändaren till PRV givit in en marknadsundersökning genomförd under februari-april 2005.



Gemenskapsvarumärke nr 3600641



Gemenskapsvarumärke 1078914  
Märket utföres i gult och svart



Invändarens gemenskapsvarumärke nr 2816015  
Märket utföres i gult och blått

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anfört följande. Ingen konsument kan ta miste på vilken verksamhet vi bedriver. Detta framkommer av namnet Jet-Grillen=gatukök. Hela affärskonceptet bygger på att vi skall sälja snabbmat, det skall gå fort att bli serverad, med "jet-fart". Gatuköksentreprenören Sibylla har sin "jetburgare" i sortimentet och gatuköksgrossisten Svensk Snabbmat har nio olika sorters hamburgare med namnet Jet Set, tre sorters Jet Set dressing samt Jet Set räksallad. Ordet Jet ingår i livsmedelstillverkaren Scans produktbenämning Jet Set som lanserades för cirka 20 år sedan d v s långt innan invändaren gjorde sin CTM-ansökan. Med dessa jämförelser vill jag hävda att namnet Jet är ett välkänt och inarbetat namn inom gatuköksbranschen, både hos konsument, detaljist, grossist och tillverkare. Enligt varumärkeslagen 6 § 1 stycket anses förväxlingsbarhet föreligga om det avser varor av samma eller liknande slag. Det är en markant skillnad på drivmedel och grill/gatuköksverksamhet. Det föreligger definitivt ingen risk för förväxling. Det är också uppenbart att Jet-Grillen och JET riktar sig till helt olika kundgrupper. Till Jet-Grillen åker man för att få en positiv smakupplevelse och en mättnadstillfredsställelse genom att äta och dricka. Till JET åker man för att tanka billigt drivmedel. Det föreligger ingen som helst branschlikhet. I klass 42, i vilken Jet Grillen är registrerad, återfinns andra registreringar såsom JET SET och JET Only. Dessa

registreringar är av tidigare datum än Jet-Grillen, som inte har ansetts förväxlingsbart med dessa. Varför skall då Jet-Grillen vara förväxlingsbart med JET?

### SKÅL

Enligt 14 § första stycket punkten 9 samma lag får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två märken skall avgöras efter en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i det enskilda fallet skall beaktas, framförallt märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som märkena används för är i stort sett desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet skall anses föreligga. Vid bedömningen av märkeslikheten skall avseende bland annat fästas vid märkenas särskiljningsförmåga, varvid förväxlingsrisken mellan märkena blir större om de besitter samma särskiljande beståndsdelar.

PRV gör följande bedömning.

Vad gäller tjänsteslagslikheten kan inledningsvis upplysas om att denna skall avgöras utifrån vad som finns angivet i respektive registreringars tjänsteförteckningar. Det saknar härvid betydelse vid denna administrativa prövning vilka produkter eller tjänster som i praktiken saluförs under de aktuella märkena.

Inledningsvis kan konstateras att det föreligger tjänsteslagslikhet mellan de angivna tjänsterna "utskänkning av mat och dryck nämligen gatuköksverksamhet" i innehavarens registrering och "utskänkning av mat och dryck; tjänster för utskänkning av mat och dryck framför en bensinstation; kafé- och kafeteriatjänster; lunchrumstjänster; restauranger och självserveringar och snackbarer" i invändarens varuförteckning.

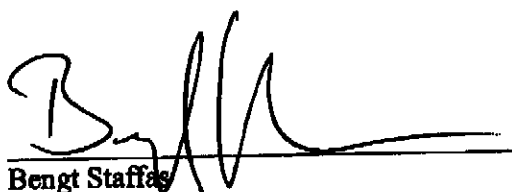
Vad gäller märkeslikheten mellan märkena kan noteras att ordet JET ingår som en fonetisk och visuell identisk dominant i båda märkena. Att innehavarens varumärke även innehåller ordet grillen, ett ord som för de sökta tjänsterna måste anses ha svag särskiljningsförmåga förtar inte denna likhet. Vidare föreligger det en risk för att de tjänster som innehavaren försäljer under sitt varumärke upplevs så som härstammande från invändaren då det idag inte är någon ovanlig förekomst att gatuköksverksamhet förekommer på bensinstationer. Det faktum att invändarens varumärke utöver ordet JET även innehåller ett figurativt inslag distanserar inte heller märkena tillräckligt från varandra för att de inte skall anses förväxlingsbara.

Vid en samlad bedömning där samtliga i ärendet presenterade omständigheter beaktats befinner innehavarens märke JET-grillen vara förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke nr 3600641.

Eftersom innehavarens märke är förväxlingsbart med det gemenskapsvarumärke som invändaren åberopat som grund i första hand saknas det anledning att här också göra bedömningen huruvida innehavarens märke skall hävas p g a den grund som invändaren åberopat i andra hand.

Följaktligen utgör grunden för invändningen hinder för att låta registreringen bestå.  
Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat 16 NOV 2006

  
Bengt Staffas

  
Ulrika 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.