

Invändningsärende nr 2005/0185/0001

Registrering nr 375531

INVÄNDARE

EasyGroup IP
Storbritannien

OMBUD

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB
Box 7701
103 95 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2006 -12- 0 6

INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket easy webbhotell, reg nr 375531, registrerat den 14 oktober 2005 för upplåtande av utrymme på webbservrar/websiter (webbhotelltjänster) i klass 42.

Invändaren yrkar att varumärkesregistreringen easy webbhotell upphävs och anför som grunder härför att varumärket är förväxlingsbart med easygroup IP:s registrerade gemenskapsvarumärke easyHotel med reg nr 1866706 samt att varumärket easy webbhotell är ägnat att vilseleda allmänheten enligt 14 § första stycket, punkten 2 varumärkeslagen. Invändaren anför vidare bland annat följande. EasyGroup IP är en del av easyGroup (UK) Ltd. I bolagens gemensamma verksamhet ingår bland annat licensiering av diverse easyvarumärken, t ex varumärket easyHotel. EasyGroup bedriver utveckling av nya affärsmöjligheter i syfte att skapa nya bolag under det gemensamma kännetecknet "easy". Det mest kända bolaget är lågprisflygbolaget easyJet. Detta märke är skyddat både som svenskt varumärke och gemenskapsvarumärke. EasyGroup står bakom även flera andra easy-bolag, nämligen easy Internetcafé, easyValue, easyCinema, easyBus, easyPizza, easyTelecom, easyServices, easyCar, easyMoney, easyOffice, easyCruise, easyMusic, easyMobile och easyJobs, samtliga skyddade som gemenskapsvarumärken. EasyGroup innehar också gemenskapsvarumärkena 1976679 easy och 1699792 EASY. Genom att konsekvent använda sig av prefixet easy- har easyGroup skapat en tydlig företagsidentitet som medför att easy-bolagens kunder uppfattar en stark koppling mellan easy-varumärkena och moderbolaget easyGroup. Enbart förledet easy är således i många fall tillräckligt för att skapa en koppling till easyGroup. Det kända easyJet har sedan 1995 använts i samband med

marknadsföringen av lågprisflyg inom Europa. För flygresenärer i Europa är varumärket easyJet ett välbekant namn. Varumärkesbyggandets framgång har manifesterats genom diverse utmärkelser. Ett stort antal personer har varit i kontakt med något easy-bolag, bland annat easyJet, vilket tyder på att förledet easy- har förvärvat en hög grad av särskiljningsförmåga, vilket motiverar ett brett skyddsomfång. Varumärket easy webbhotell avser tjänsterna "upplåtande av utrymme på webbservrar/websiter (webbhotelltjänster)" i klass 42. Varumärkesregistreringen för easyHotel avser tjänster i klass 42 som är av liknande slag, nämligen dator- eller datorrelaterade tjänster såsom "computerised hotel reservation services" samt informationstjänster. Även i klasserna 35, 39 och 41 finns flera informationsrelaterade tjänster, såsom "business administration, office functions... business information systems... providing and rental of exhibition area and equipment" i klass 35. Skyddet omfattar således "kontorstjänster" och "system för affärsinformation" vilket får anses vara tjänster som innefattar eller liknar "webbhotelltjänster". Skyddet för easyHotel avser också tjänsterna "uthyrning av utställningsyta och utrustning" vilka såväl vad gäller ändamål som egenskaper är nära identiska med "upplåtande av utrymme på webbservrar/websiter". Märkena är lika varandra både visuellt och konceptuellt. Vidare medför den användning easyGroup åberopat avseende easy-varumärken att risken för förväxling är högre än normalt. EasyGroups omfattande användning av "easy" medför även att allmänheten kan bli vilseledd, i synnerhet då det sökta märket slutar på samma sätt som easyGroups registrerade easyHotel.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför vidare bland annat följande. Vår eller vårt varumärkes mening är inte att efterlikna eller sammankopplas med easyGroup IP på något sätt. De tjänster som easy webbhotell kommer att innefatta är långt ifrån identiska med de som easyHotel avser. Tjänsten "upplåtande av utrymme på webbservrar/websiter (webbhotelltjänster)" innebär att företag och privatpersoner vänder sig till ett webbhotell för att registrera sitt domännamn (www.namn.se) och ladda upp sin hemsida mot en server. De tjänster som erbjuds är virtuella. Easy webbhotell kommer inte att hantera någon form av "kontorstjänster" eller "system för affärsinformation", inte heller "uthyrning av utställningsyta med utrustning" kan kopplas till tjänster som easy webbhotell kommer att hantera eller innefatta. De båda varumärkenas tjänster är vitt skilda och går inte att sammankoppla. Det finns även visuella skillnader mellan märkena, ett hotell syftar på ett fysiskt hotell medan ett webbhotell syftar till en Internetbaserad virtuell tjänst. Betydelsema är helt olika och drar tankarna åt två skilda håll.

SKÅL

Ett varumärke får enligt 14 § första stycket, punkten 9 varumärkeslagen, inte registreras om det är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och som är registrerat efter en tidigare ansökan. Av 6 § första stycket samma lag framgår att kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Vid bedömning av varukänneteckens förväxlingsbarhet skall 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 desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet skall föreligga.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir således, 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 eller figurer i de aktuella märkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll. Man har även att beakta den potentielle konsumentens förekommande avsaknad av reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det måste tas hänsyn till att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke i normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid förväxlingsbedömningen mellan märkena skall därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse.

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

Enligt 14 § första stycket, punkten 2 varumärkeslagen får ett varumärke heller inte registreras om märket är ägnat att vilseleda allmänheten.

PRV gör följande bedömning.

Vad beträffar varuslagslikheten omfattar varumärket easy webbhotell tjänsterna "upplåtande av utrymme på webbservrar/websiter (webbhotelltjänster)" i klass 42. Det motanförda gemenskapsvarumärket easyHotel omfattar, som användaren påpekat, bland annat "kontorstjänster" och "företagsinformationstjänster" i klass 35 och "datoriserade hotellbokningstjänster" i klass 42. Mellan de webbtjänster som innehavarens märke omfattar och de tjänster användarens märke omfattar får dock, enligt PRV:s mening, inte anses råda någon tjänsteslagslikhet.

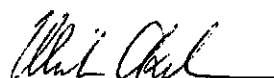
Vad gäller märkeslikheten innefattas det äldre gemenskapsvarumärket easyHotel i innehavarens nu registrerade märke. Ordet webbhotell beskrivs i Nationalencyklopedin som *Internettjänst som innebär att ett företag upplåter utrymme på en särskild dator (webbserver) för hemsidor (HTML-dokument) åt företag eller privatpersoner som inte har egen webbserver (www.ne.se, sökning 2006-11-10)*. Orddelen webbhotell i innehavarens märke får således anses som svag för sökta tjänster liksom orddelen –Hotel i användarens märke besitter svag särskiljningsförmåga för i vart fall de hotelltjänster som märket är registrerat för. Det är således märkesdelen easy som är det dominerande momentet i respektive märke. Trots detta skall märkena bedömas i sin helhet. Innefattas i bedömningen skall därför att de motstående märkena har helt olika begreppsmässiga innehåll, då märkesdelen webbhotell numera allmänt uppfattas som ett "hotell" i överförd bemärkelse - d v s ett virtuellt utrymme för hemsidor - vilket är något helt annat än ett fysiskt hotell. Användaren har vidare anfört att denne genom ett konsekvent användande av prefixet easy-skapat sig en tydlig företagsidentitet. Det kan visserligen konstateras att användarens samtliga märken innehåller förledet easy och att förhållandet att ett yngre varumärke innehåller en beståndsdel som är gemensam för flera i en serie ingående äldre märken kan göra att det yngre märket är förväxlingsbart med ett eller flera av de äldre märkena. För det fall att denna beståndsdel har stark särskiljningsförmåga kan den, i förening med andra märkeselement, kopplas samman med ett visst kommersiellt ursprung när den används i ett kännetecken. En förutsättning härför är dock normalt, att omsättningskretsen känner till användningen av märkesserien och därvid förknippar den gemensamma beståndsdel – i förening med märkesuppbyggnaden i övrigt – med ett visst kommersiellt ursprung (jmf PBR:s dom i mål 97-707, Mc Ostrich). I förevarande ärende har ej visats att så är fallet. Vid

en helhetsbedömning, i vilken ingår risken för att konsumenterna uppfattar att det råder ett samband mellan motstående varumärken samt där hänsyn även tagits till användarens omfattande bruk av sitt kännetecken, är varumärkena inte att anse som förväxlingsbara.

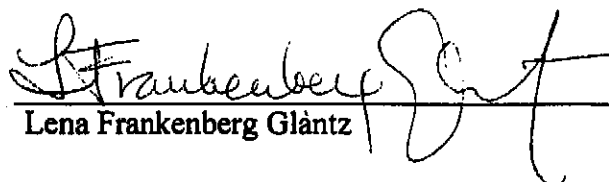
Vid en sådan bedömning kan det registrerade märket ej heller anses vara ägnat att vilseleda allmänheten om dess kommersiella ursprung, enligt 14 § första stycket, punkten 2 varumärkeslagen.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 06 DEC 2006



Ulrika Axelsson



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.