

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2006/0177/0001

Registrering nr 383544

INVÄNDARE

Smartson Consumer Services AB
Wallingatan 3b
111 60 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

INNEHAVARE

Prisdirekt Svenska AB
Majorsgatan 4
114 47 Stockholm

2007 -12- 2 1

OMBUD

Albihns Stockholm AB
Box 5581
114 85 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Ärendet avser invändning mot varumärket SMARTO, med registreringsnummer 383544, registrerat för marknadsprisanalyser; statistisk information; bokklubsverksamhet (internetbaserad) nämligen kundinformation vid försäljning av böcker; datakörningar i databaser (för andra); datasökning (för tredje man) i databaser; datoriserad sammanställning av kundindex; datoriserade affärsinformationstjänster; datoriserade affärsundersökningar; datoriserade informationstjänster till företags gynnsamhetsvärdering; kommersiella informationstjänster via åtkomst till databaser; konsumentinformation on-line; on-line information avseende shopping; publicering av annons- och reklammaterial on-line; sammanställning och visning av varusortiment för att möjliggöra för kunder och användare att få information om och köpa varor; sammanställning, inmatning och systematisering av information i databaser; uppgörelse av kommersiella transaktioner för tredje person; uppgörelse av kontakter (för tredje man); upplåtande av datoriserad affärsinformation; upplåtande av datoriserad affärsstatistik; marknadsundersökningstjänster; uthyrning av annonsutrymmen; sammanställning av inmatning av information i databaser; systematisering av information i databaser; annonsering on-line via datanätverk; datasökningar i datafiler (för andra); annons- och reklamtjänster on-line, i klass 35, samt elektroniska anslagstavelstjänster (telekommunikationstjänster); tele- och datakommunikation via portal för att nå information; upplåtande av åtkomst till databaser; upplåtande av åtkomst till elektroniska anslagstavlor; åtkomst till digital musik på nätet; överföring och sändning av databasinformation via telenät, i klass 38.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering skall upphävas och har som grund för invändningen anfört att märket är förväxlingsbart med varumärket SMARTSON, med

registreringsnummer 372056, registrerat för konsumentinformation on-line, i klass 35. Invändaren har även anfört att innehavarens märke har registrerats i ond tro.

Till stöd för invändningen har invändaren anfört i huvudsak följande. Smartson Consumer Services AB registrerades som bolag i slutet av år 1999. I januari år 2001 lanserade de konsumenttjänsten www.smartson.se och sedan maj 2005 är SMARTSON ett registrerat varumärke. Märket SMARTSON är ett konstruerat ord som syftar på en person eller en figur som är smart och som hjälper konsumenter att föra smarta köp, vilket i stort sett är samma sak som innehavaren vill göra med märket SMARTO. Innehavaren av märket SMARTO agerar i stort sett inom samma område som SMARTSON och invändaren upplever dagligen att folk förväxlar dennes verksamhet med innehavarens. Detta är till stor nackdel för både innehavaren och invändaren. Under åren 2001-2006 har Smartsons webbtjänst kommit att tillhöra de största i Norden inom konsumentjournalistik. Varje månad kommer cirka 170 000 unika besökare till invändarens webbplats. Varumärket SMARTSON är väl inarbetat och har funnits sedan år 1999 och invändaren samarbetar med flertal större medier i Sverige och Norge. Ett stort antal tryckta media och webbtjänster använder regelbundet invändarens tjänster och hänvisar till SMARTSON. Invändaren har härvid bifogat en lista över tidningar och utdrag från internetsajter som köper Smartsons redaktionella material. Totalt når invändarens material och varumärke drygt 2 miljoner läsare i Sverige. Under våren år 2006 träffande invändaren innehavaren för ett eventuellt samarbete. Kort därefter lämnade innehavaren in en ansökan om varumärkesskydd för varumärket SMARTO. Innehavaren var väl medveten om invändarens verksamhet och position på marknaden när de lämnade in sin ansökan om varumärkesskydd.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anfört i huvudsak följande. Den omständigheten att ett varumärke inleds med SMART är synnerligen vanligt förekommande. Därmed har ordet SMART inte någon egentlig särskiljningsförmåga. Tittar man i det svenska varumärkesregistret återfinns 280 ärenden, inklusive de internationella registreringarna med giltighet i Sverige. Innehavaren har härvid bifogat ett utdrag från Infotorg. Tittar man på endast svenska ansökningar och registreringar får man enligt samma register 69 träffar, samtliga avseende tjänster i klass 35. Eftersom ingen torde kunna hävda ensamrätt till ordet eller prefixet SMART måste även suffixen förete stora likheter för att märkena i sin helhet skall anses vara förväxlingsbara. Så är emellertid inte fallet mellan SMARTO och SMARTSON. Inte heller synes märkena vara förväxlingsbara begreppsmässigt då SMARTSON närmast har egenskapen av ett släktnamn, medan SMARTO är ett slanguttryck för en klok och klurig person.

SKÄL

Av 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecken som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser tjänster av samma eller liknande slag.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor som märkena avser. Avgörande vid besvarande av frågan om

förväxlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan bedömas likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till om orden i de aktuella märkena besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas.

Av 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen framgår att registreringshinder föreligger om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis kan konstateras att det av invändaren åberopade varumärket och innehavarens varumärke omfattar skydd för tjänster som är av samma och liknande slag, dvs tjänster relaterade till Internetbaserad konsumentinformation. Därmed föreligger tjänsteslaglighet dem emellan.

Beträffande märkeslikheten har PRV följande att anföra. Innehavarens märke består av lydelsen SMARTO och det av invändaren åberopade märket består av lydelsen SMARTSON. Det kan konstateras att märkena uppvisar en viss visuell likhet då båda märkena inföds med prefixet SMART-. Prefixet i det av invändaren åberopade märket efterföljs dock av suffixet -SON medan prefixet i innehavarens märke enbart efterföljs av bokstaven -O. Denna skillnad leder till att märkena, sedda i sina helheter, uppvisar fonetiska och visuella olikheter. Skillnaderna mellan märkena förstärks ytterligare av det faktum att de ger olika associationer. Invändarens märke ger närmast en association till ett släktnamn, till skillnad från innehavarens märke som utgörs av ett fantasiord. Vid en samlad bedömning finner PRV att innehavarens märke skiljer sig från invändarens märke till sådan grad att märkena inte är förväxlingsbara.

Då förväxlingsbarhet inte är för handen saknas anledning att utröna huruvida det föreligger någon ond tro i sammanhanget.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den

20-DEC 2007

Beatrice Josephson

Nina Isaksson

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.