

2008 -07- 1 0

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2007/0028/0001

Registrering nr 385495

INVÄNDARE

O2 Holdings Limited
Wellington Street
SL1 1YP Slough (Berkshire)
Storbritannien

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 45086
104 30 Stockholm

INNEHAVARE

O2 Energi AB
Strandvägen 5B
114 51 Stockholm

OMBUD

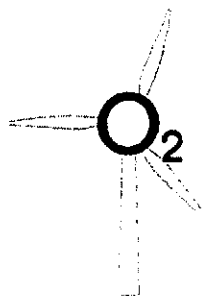
Advokatfirman Lindhs DLA Nordic KB
Box 7315
103 90 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket O2 i figur, med registreringsnummer 385495, registrerat för distribution av el, klass 39, och produktion av el, klass 40. Märket är återgivet nedan.



Innehavarens registrering, reg.nr 385495, utförs i grönt

Invändaren har yrkat att registrering 385495 skall upphävas och har som grund för invändningen anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens

gemenskapsvarumärken O2, med registreringsnummer 002109627, registrerat bland annat för tillhandahållande av information avseende transport och resor, i klass 39, O2 COMMUNICATIONS, med registreringsnummer 002177772, registrerat bland annat för tillhandahållande av information rörande transport och resor för åtkomst via direktanslutning från en datoriserad databas eller webbplatser på det globala datanätet och förvaring av information, i klass 39.

Vidare har invändaren anført att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens ansökningar om gemenskapsvarumärke O2, återgivet nedan, med ansökningsnummer 004949376, ansökt för bland annat transport; emballering och förvaring av gods; anordnande av resor; information rörande resor, transport, trafik, trafikflöde och trafikstockningar; information och rådgivning avseende ovannämnda tjänster; information och rådgivning avseende nämnda tjänster tillhandahållna via direktanslutning från en databas eller Internet; information och rådgivning via ett telekommunikationsnät, i klass 39 och O2, med ansökningsnummer 004423745, återgivet nedan, ansökt för bland annat transport; emballering och förvaring av gods och anordnande av resor, i klass 39. Invändaren har vidare i andra hand anført att dennes varumärke O2 är väl ansett i EU och att innehavaren genom sin registrering drar otillbörlig fördel av användandet av invändarens kännetecken samt att användningen är till förfång för kännetecknets särskiljningsförmåga.

O₂

Invändarens motstående ansökan om gemenskapsvarumärke med ansökningsnummer 004949376

O₂

Invändarens motstående ansökan om gemenskapsvarumärke med ansökningsnummer 004423745

Till stöd för invändningen har invändaren anført i huvudsak följande. Det råder en mycket hög grad av märkeslikhet mellan invändarens samtliga åberopade varumärken och innehavarens varumärke. Invändarens varumärken omfattar bl.a. transport och tillhandahållande av information avseende transport, trafik, trafikflöden och stockningar. Mellan dessa tjänster och de tjänster som omfattas av innehavarens varumärke råder tjänsteslagslikhet. Distribution och transport är i hög grad synonyma begrepp. Transport har fler och bredare innebörder än distribution. Eftersom invändarens märken är skyddade för var slag av transporter utan några inskränkningar måste varumärkenas tjänsteuppgifter också anses innefatta distribution av el eller åtminstone tjänster som är snarlika distribution av el. Vidare tillhandahålls många transporttjänster, såsom allmänna kommunikationer, forsling av avfall och sopor liksom distribution av el, gas, vatten och värme av företag med gemensamt ursprung eller ägare, t.ex. en kommun eller kommunala bolag. Därför ligger det nära till hands att konsumenter antar att det råder ett samband eller gemensamt ursprung mellan företag som erbjuder transport respektive distribution av el. Det råder även tjänsteslagslikhet mellan produktion av el i klass 40 i innehavarens märke och transport i klass 39 då det finns ett starkt samband mellan produktion och distribution av el.

Invändarens varumärke O2 är vidare väl ansett i EU och innehavaren drar otillbörlig fördel av anseendet för invändarens välkända kännetecken. Det framstår som om det skulle föreligga ett kommersiellt samband mellan innehavarens och invändarens varumärken. Innehavarens varumärke domineras av O2. Invändaren, som har säte i Storbritannien, är ett av de större företagen inom mobil telekommunikation och märket har högt anseende i EU. Företaget

driver mobil telekommunikation i Storbritannien, Tyskland, Tjeckien och Slovakien. Trots att bolaget inte marknadsför sig aktivt i Skandinavien har bolagets namn ändå blivit känt till följd av de avtal om s.k. "roaming" som träffats med andra teleoperatörer överallt inom EU och sponsoravtal med högprofilerade sportklubbar och andra evenemang såsom Arsenal Football Club, engelska landslaget i rugby, golfspelaren Pádraig Harrington, musikfestivaler såsom "O2 Wireless Festival" och TV-program som Big Brother. Verksamhetens storlek i kombination med den ansevärda marknadsföringsinsats som bedrivits kontinuerligt sedan varumärket introducerades år 2002 har gjort märket välkänt i breda kretsar och uppfyller krav på ansevärda märken med skydd utanför området för varuslagslikhet.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anfört följande. Konsumenterna kommer inte att missledas att tro att innehavarens och användarens produkter kommer från samma producent. Användaren erbjuder tjänster inom mobil telekommunikation. Innehavaren är en elleverantör som erbjuder miljömärkt el och eftersträvar en så ren värld som möjligt där man kan andas ren luft. Mot bakgrund av detta är innehavaren och användaren verksamma på olika marknader med skilda målgrupper. Det råder således inte likhet mellan innehavarens och användarens varor och tjänster. Såvitt framgår av användarens verksamhetsbeskrivning på dennes hemsida är användaren inte verksam inom klass 39 och användaren använder sig av ett annat varumärke för tillhandahållande av trafikinformation. Det råder ingen tjänsteslagslikhet mellan användarens och innehavarens varumärken. Användarens kännetecken används inte på den svenska marknaden eller i Norden. En svensk konsument av miljömärkt el är en medveten konsument som oftast har jämfört olika elleverantörer. Därtill kan konstateras att det ställs helt olika krav på köparna av här aktuella produkter och tjänster. För att inhandla mobila telekommunikationstjänster behövs generellt sett inga särskilda förkunskaper. De motstående varorna och tjänsterna har dessutom helt skilda försäljningsställen. Det är därför inte möjligt att en svensk konsument skulle förväxla det kommersiella ursprunget av de ovan nämnda tjänsterna då varumärkena har helt olika omsättningskretsar. Frågan om märkeslikhet föreligger skall göras utifrån en helhetsbedömning. Det avgörande för om två figurmärken är förväxlingsbara är i första hand synintrycket. Det föreligger inte någon visuell likhet mellan innehavarens märke och användarens kännetecken. Medan innehavarens figurmärke föreställer ett vindkraftverk i färgen grön har användarens varumärken inte någon särskild figurativ framställning. Det är endast bokstaven O i kombination med en nedsänkt 2:a. Användarens kännetecken har heller ingen färg. För det fall att PRV skulle finna att det råder förväxlingsrisk mellan innehavarens märke och användarens märken har innehavaren hemställt om att PRV endast skall upphäva registreringen för de varor som utgör förväxlingsrisk, d.v.s. distribution av el och har således gjort gällande att registreringen i detta fall skall fortsätta gälla avseende klass 40.

SKÄL

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

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

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger 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, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det vid förväxlingsbedömningen skall bortses från oväsentliga detaljskillnader vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse. Beaktas skall också att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen kan förväxlingsbarhet även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Förväxlingsbarhet enligt andra stycket förutsätts vara för handen i varje fall då risk finns för att användningen av ett yngre liknande märke kan lända det äldre märket till förfång eller eljest dra otillbörlig fördel av detsamma. En otillbörlig fördel får anses föreligga så snart ett yngre märke drar någon nytta av betydelse av det väl ansedda märkets goodwill. Vid fastställande av vad som utgör ett "väl ansett" märke i varumärkeslagens mening är graden av kännedom om märket hos såväl allmänhet som omsättningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektivt avläsbara faktorn att ta i beaktande, trots att det aktuella kriteriet är menat att vara kvalitativt, i den meningen att även andra goodwillskapande aspekter skall vägas in i begreppet. Huruvida ett märke är att betrakta som "väl ansett" eller inte kommer dock i praktiken att vara avhängigt nivån av kännedom om märket i fråga.

PRV gör följande bedömning.

Det kan inledningsvis konstateras att det råder viss märkeslikhet mellan innehavarens varumärke och tre av invändaren åberopade varumärken då lydelsen i innehavarens märke, som framträder tydligt trots märkets figurativa utförande, är identisk med lydelsen i invändarens registrering nr 002109627 samt med lydelsen i invändarens gemenskapsansökningar nr 004949376 och 004423745. Vad avser invändarens registrering nr 002177772 är lydelsen i innehavarens märke visserligen identisk med den inledande och särskiljande delen av denna. Det figurativa momentet i innehavarens märke bidrar emellertid till att distansera märket i visuellt och associationsmässigt hänseende från invändarens registrering i en sådan grad att märkeslikhet inte bedöms råda i detta fall.

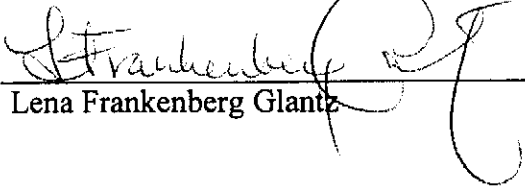
PRV gör vidare bedömningen att tjänsteslagslikhet inte råder mellan innehavarens varumärke och invändarens åberopade kännetecken då de tjänster i klass 39 och 40 som innehavarens varumärke avser i varumärkesrättsligt hänseende skiljer sig från de transport- och informationstjänster som invändarens åberopade varumärken avser. Innehavarens märke är därmed inte förväxlingsbart med de av invändaren åberopade varumärkena enligt 6 § första stycket punkten 9 varumärkeslagen.

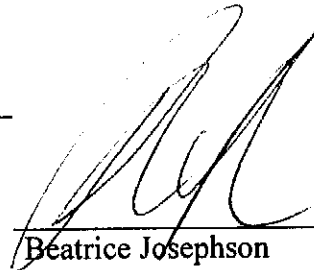
Invändaren har vidare inte, genom de uppgifter som denne har lämnat, styrkt att dennes åberopade kännetecken är väl ansett i Sverige och därmed kan tillgodoräkna sig ett skydd som sträcker sig utanför området för varuslagslikhet. Förväxlingsbarhet föreligger därför ej heller enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen. Vid en samlad bedömning finner PRV

således att innehavarens märke inte är att anse som förväxlingsbart med de av invändaren åberopade varumärkena.

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

Beslutat den 10 JUL 2008


Lena Frankenberg Glantz


Beatrice Josephson

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.