

2008 -07- 1 0

Invändningsärende nr 2007/0026/0001

Registrering nr 385497

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, med registreringsnummer 385497, registrerat för distribution av el, i klass 39, och produktion av el, i klass 40.

Invändaren har yrkat att registrering 385497 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, och 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 datornätet; förvaring av information, i klass 39.

Vidare har invändaren anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens två 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; anordnande av resor, i klass 39. Invändaren har vidare i andra hand anfört 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 anfört i huvudsak följande. Det råder en mycket hög grad av märkeslikhet, i tre fall identitet, mellan invändarens återopade 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 Padraig Harrington, musikfestivaler såsom ”O2 Wireless Festival” och TV-program som Big Brother. Verksamhetens storlek i kombination med den anseende marknadsföringsinsats som bedrivits kontinuerligt sedan varumärket introducerades år 2002 har gjort märket välkänt i breda kretsar och det uppfyller krav på ansedda märken med skydd utanför området för varuslagslikhet.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anfört följande. Konsumenter kommer inte att missledas att tro att innehavarens och invändarens produkter kommer från samma producent. Invändaren 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 invändaren verksamma på olika marknader med skilda målgrupper. Det råder således inte likhet mellan innehavarens och invändarens varor och tjänster. Såvitt framgår av invändarens verksamhetsbeskrivning på dennes hemsida är invändaren inte verksam inom klass 39 och invändaren använder sig av ett annat varumärke för tillhandahållande av trafikinformation. Det råder ingen tjänsteslagslikhet mellan invändarens och innehavarens varumärken. Invändarens 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 ovannämnda tjänsterna då varumärkena har helt olika omsättningskretsar. Vidare åtnjuter invändarens beteckning ett begränsat skydd eftersom den är den kemiska beteckningen för syre och således har en svag särskiljningsförmåga. De motstående märkena skiljer sig vidare visuellt genom att i invändarens märke är siffran 2 nedsänkt. Detta bidrar till att ge innehavarens märke ett annat helhetsintryck och en annan association än invändarens märke. Innehavaren har slutligen noterat att de varumärkesansökningar som invändaren har åberopat som grund har mött invändningar från flera håll vilket påvisar att invändarens beteckning har svag särskiljningsförmåga.

SKÅL

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. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

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 objektiva 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 samtliga de av invändaren åberopade varumärkena då innehavarens märke är identiskt med lydelsen av dessa. Vad avser registrering 002177772 är innehavarens märke identiskt med den inledande och särskiljande delen av denna.

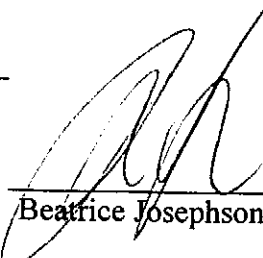
PRV finner vidare att tjänsteslagslikhet ej råder mellan innehavarens varumärke och invändarens åberopade kännetecken. De tjänster i klass 39 och 40 som innehavarens varumärke avser skiljer sig i varumärkesrättsligt hänseende från de transport- och informationstjänster som invändarens åberopade varumärken avser. Innehavarens märke är därför inte förväxlingsbart med de av invändaren åberopade kännetecknen 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.