

BESLUT

Internationell registrering skall inte gälla i Sverige
IR 762886

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB
Box 7701
103 95 Stockholm

INNEHAVARE

La Poste, exploitant public
34/46, boulevard de Vaugirard
F-75015 Paris
Frankrike

Exp. Patent- och registreringsverket

2008 -09- 19

OMBUD

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB
Box 7701
103 95 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av 56 § 2 stycket varumärkeslagen (1960:644) att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen inte skall gälla i Sverige.

ÄRENDET

Ärendet avser giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen LA POSTE, i figur återgiven nedan, registrerad för computers; computers for data and word processing; telecommunication apparatus; instruments for the input, storage and processing of data or information; message transmission equipment; software packages; equipment for data processing and for Internet access; apparatus for checking postal franking; date and time stamping apparatus, software for creating electronic postcards; automatic distribution systems, klass 9, business cards; labels; envelopes (stationery); invoices; sheets of paper (stationery); forms (stationery); postage stamps; seals (stamps); prepaid envelopes, postcards and prepaid parcels, klass 16, computer file management; systemization of information into computer databases; transcription of communications; data communication subscriptions; database subscriptions; subscriptions to a database server; subscriptions to a central service providing access to a computer network or data communication network, particularly like the Internet; subscriptions to electronic newspapers; subscriptions to a telecommunication service; database updating services; document reproduction; rental of photocopiers; office work; word processing; sales promotion; information compilation; accounting; drawing up of statements of accounts; payroll preparation; bookkeeping; updating of files containing addresses; monitoring and processing of data, signals and information that have been processed by computers or by telecommunication apparatus and instruments, klass 35, financial and monetary affairs, banking; financial information; financial operations, monetary operations, cheque verification; electronic transfer of funds; installment loans; trustee services; credit offices; financial analysis; insurance consulting; insurance

information; stocks and bonds brokerage; retirement payment services; provident funds; mutual funds; credit card services; debit card services; currency exchange services; guarantees; financial consulting; lease-purchasing; issuance of credit cards; savings banks; fiscal valuations; fiscal assessments; fund investments; capital investments; security deposits; life insurance underwriting; insurance brokerage; issuance of electronic purses; stock exchange orders, klass 36, telecommunications; electronic transmission of data, images, documents and postcards via computer terminals and any other communication system such as waves, cables, satellites or the Internet; transmission and reception of data, signals and information processed by computers or telecommunications apparatus and instruments; transmission of data by telematic means; exchange of computerised data; electronic mail services; electronic messaging; transmission of information held in data banks and image banks; telecommunication information services; transmission of information available via an Internet access code or via a network like the Internet enabling subscribers to access their account balance and details of any transactions; transmission of sounds and/or images and multimedia carriers (interactive discs, compact and read-only digital audio discs); operation of global computer networks used for telecommunications, klass 38, freighting; delivery of parcels, goods and merchandise, packaging of goods; distribution of post, newspapers, parcels and merchandise; wrapping of goods; information about transport; storage information; freight forwarding services; delivery of goods ordered by mail; courier services (messages and merchandise); fast purchasing services, klass 39, teaching, training, education and entertainment services in general; sporting and cultural activities; recreational activities (entertainment); correspondence courses; electronic and digital publications; introductory and further education and teaching relating to any issue of general interest; seminars, work placements and courses; organisation of conferences, forums, congresses and colloquiums; organisation of contests, games, information campaigns and professional or other events; publication of all sound and/or visual media, recording and reproduction of sounds and/or images and multimedia carriers (interactive discs, compact and read-only digital audio discs); publishing of multimedia programs (computer formatting of still or animated images and/or texts, and/or musical or other sounds) for interactive or other use; services provided by a franchiser, namely basic staff training, klass 41 och advice and expert assessments in the field of telecommunications and computer or data transmission networks; computer programming; software design services; leasing access time to a computer database server; development of communication systems; certification and authentication of signatures and cryptography, klass 42. Märket är utfört i färgerna blått och gult.

LA POSTE 

PRV har som hinder för märkets giltighet i Sverige anfört att orden i märket saknar särskiljningsförmåga samt att märket är förväxlingsbart med det nationella varumärket POSTEN med registreringsnummer 323954, registrerad för tidningar, tidskrifter och tryckalster lagrade på elektroniska media, klass 9, telekommunikationer inkluderande datorstödd överföring och mottagande av marknadsinformation och andra meddelanden och bilder, klass 38 och leasing av åtkomsttid till databaser; datorprogrammering, uppdatering av datorprogramvara, klass 42.

Innehavaren har i huvudsak bestridit att märket saknar särskiljningsförmåga och anfört att orden LA POSTE är franska och inte så välkända i Sverige att de inte kan förbehållas någon med ensamrätt i Sverige. När det gäller förväxlingsbarheten är helhetsintrycken så olika att någon förväxlingsrisk inte uppstår. Innehavarens märke innehåller en tydlig figur i ett visst

färgutförande. Trots att märkena besitter viss särskiljningsförmåga är denna ganska svag. Följaktligen skall skyddsomfånget för respektive märke begränsas till ytterst lika märken.

SKÄL

Hinder mot att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige finns enligt 54 § 2 stycket varumärkeslagen om det varumärke som den internationella registreringen avser inte uppfyller förutsättningarna enligt 13 § eller om något hinder mot en nationell registrering skulle ha funnits enligt 14 §.

Ett varumärke får enligt 13 § varumärkeslagen registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga.

Enligt 15 § varumärkeslagen framgår att ensamrätten inte omfattar sådan del av ett registrerat varumärke som inte ensam för sig kan registreras som varumärke. I de fall då det råder ovisshet huruvida en sådan del av ett varumärke omfattas av ensamrätten, kan denna del vid registreringen uttryckligen undantas från skydd genom en s.k. disclaimer.

I 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen anges 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.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, främst märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga samt den association som märkena ger upphov till skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning.

Orden LA POSTE kan översättas till *posten* på svenska (Norstedts wordfinder online, sökning 2008-09-16). Orden är beskrivande framför allt för envelopes (stationery); postage stamps; seals (stamps); prepaid envelopes, postcards and prepaid parcels i klass 16 samt tjänsterna i klass 39. För att undanröja ovisshet om ensamrättens omfattning har PRV krävt att innehavaren accepterar en disclaimer för texten i märket. Då innehavaren inte medgivit en sådan disclaimer har registreringen inte försatts i sådant skick att den kan tillerkännas giltighet i Sverige.

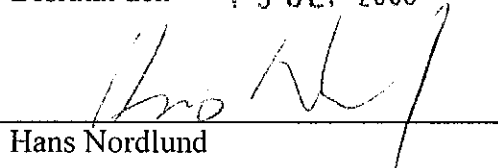
När det gäller förväxlingsbarheten kan det först konstateras att registreringarna avser varor och tjänster av samma och liknande slag i klasserna 9, 38 och 42.

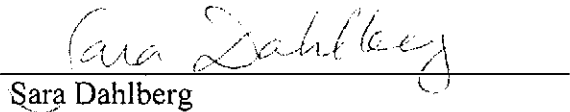
När det gäller märkeslikheten kan det konstateras att märkena innehar särskiljningsförmåga för de i förväxlingsbedömningen aktuella varorna och tjänsterna. Det motanförda märket POSTEN har samma betydelse som förevarande märke LA POSTE. De ger därför upphov till samma association. Orden POSTE och POSTEN är dessutom lika både visuellt och fonetiskt.

Vid en helhetsbedömning finner därför PRV att de motstående märkena är förväxlingsbara.

Med hänsyn till de skäl som ovan anförts skall den internationella registreringen inte gälla i Sverige.

Beslutat den 19 SEP 2008


Hans Nordlund


Sara Dahlberg

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 av beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutsdagen.