

Invändningsärende nr 2006/0207/0001

Registrering nr 383914

INVÄNDARE

Google, Inc.
Building 41, 1600 Amphitheatre Parkway
94043 Mountain View
California
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

2009-03-31

OMBUD

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

INNEHAVARE

Avail Intelligence Software i Malmö AB
Västra Kanalgatan 1
211 44 Malmö

OMBUD

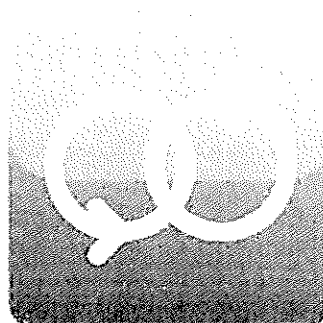
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå
Box 7701
103 95 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:664).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket ADWORDS OPTIMIZER med registreringsnummer 383914, i figur återgivet nedan, för datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror); registrerade datorprogram och lagrade datorprogram, i klass 9.



Adwords Optimizer™

Innehavarens varumärke. Märket utförs i lila/blått.

Invändaren

Invändaren har yrkat att registrering 383914 skall upphävas och har som grund anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke AdWords med registreringsnummer 2724672, registrerat för spridning av reklam för tredje man, i klass 35. Invändaren har även anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens välkända och inarbetade kännetecken AdWords. Invändaren har därtill anfört att innehavarens märke har registrerats i ond tro. Slutligen har invändaren anfört att innehavarens registrering är ägnat att vilseleda allmänheten.

Till stöd för invändningen har invändaren i allt väsentligt anfört följande. Gemenskapsvarumärket 2724672 omfattar ”spridning av reklam för tredje man” i klass 35. Denna tjänst erbjudes uteslutande över Internet via en särskild mjukvara. Innehavarens registrering omfattar datorprogram/mjukvara i klass 9, med direkt koppling till invändarens tjänst/varumärke. Det föreligger således varuslagslikhet i vid mening.

AdWords är dessutom ett mycket väl känt och inarbetat varumärke, såväl i Sverige som i övriga världen, även för varor i klass 9. Det åtnjuter därför ett större skyddsomfång än vad som framgår av gemenskapsregistreringen. AdWords lanserades år 2000 av Google och är Googles främsta marknadsföringstjänst med hundratals företagskunder runt om i världen. AdWords är idag en av Googles huvudsakliga inkomstkällor. AdWords är ett marknadsföringsverktyg/program i Internetmiljö där AdWords använder tekniken med ”nyckelord” för att i ett auktionsliknande förfarande ge träffsäker marknadsföring mot just de kundgrupper användaren är intresserad av. AdWords används i praktiskt taget alla sökningar genom sökmotorn Google, vilka bara i USA under december månad 2006 uppgick till 3 miljarder sökningar. Resultatet presenteras dock med den generiska termen ”sponsrade länkar”, eftersom det är själva tjänsten och den bakomliggande mjukvaran som är AdWords, inte resultatet i sig. Totalt under perioden 31 december, 2002 t.o.m. 6 december, 2006 har AdWords hanterat inte mindre än 13 017 105 kampanjer riktade specifikt till svenska företag och konsumenter. Under samma period har 194 190 unika annonsörer, med annonser riktade till Sverige, använt sig av AdWords. Det relevanta omsättningskretsen är annonsörer och inte allmänheten. Innehavarens märke innehåller invändarens välkända ordvarumärke i sin helhet, med det generiska tillägget ”optimizer” och en figur, vilket förstärker intrycket att ADWORDS OPTIMIZER är ett kännetecken för en optimeringstjänst med inriktning på invändarens tjänst AdWords. Innehavarens registrering av ADWORDS OPTIMIZER söker därför dra otillbörlig fördel av den enorma goodwill som finns i varumärket AdWords. ADWORDS OPTIMIZER är även till förfång för AdWords särskiljningsförmåga och anseende. Av innehavarens presentation, där innehavaren hävdar att AdWords skulle vara en generell benämning på denna typ av marknadsföring och marknadsföringsverktyg, får förstås att motparten anser att AdWords saknar särskiljningsförmåga, vilket leder till slutsatsen att den omnämnda presentationen är ett led i att på sikt söka minska särskiljningsförmågan hos AdWords.

Det är vidare ingen tvekan om att innehavaren, vid tiden för ansökans ingivande, kände till att såväl AdWords som AdWords Optimizer användes av annan – nämligen invändaren. Innehavaren är ett företag som i sin verksamhet bl.a. utvecklar och erbjuder tjänster inom området sökmotoroptimering. Man har således sannolikt mycket god branschkunskap. Även utan sådan insikt är dock AdWords ett så känt varumärke att kunskap får presumeras. Innehavarens ansökan har således även skett i ond tro.

Invändaren har slutligen anfört att Google har ett särskilt certifieringsprogram för sökmotoroptimerings- och Internetmarkandsföringsföretag. För att få tillstånd att kalla sig "ADWORDS Qualified Company" och använda den särskilda kvalitetslogon, måste det kandiderande bolaget dels möta vissa ekonomiska och kvalitetsmässiga kriterier, dels genomgå en särskild kvalifikationsexamen. Innehavarens märke är således vilseledande då det är ägnat att framkalla en oriktig uppfattning om bl.a. varans beskaffenhet, nämligen att den följer den standard som krävs för att få använda kännetecknet AdWords i samband med sökordsmarknadsföring.

Till stöd för sin invändning har invändaren åberopat utskrifter från hemsidor och Internet-sökningar, tidningsartiklar, en kvartalsrapport från invändaren samt ett reklamblad avseende innehavarens produkt.

Innehavaren

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i allt väsentligt anfört följande. Invändaren har i sin invändning hänvisat till gemenskapsvarumärket 2724672 AdWords, registrerat för spridning av reklam för tredje man i klass 35. Innehavaren bestrider att det finns en koppling mellan en sådan tjänst och programvaror. Kopplingen mellan reklamspridningstjänsten och eventuell programvara är inget som blir uppenbart för omsättningskretsen. I vart fall är den påstådda kopplingen inte något som påverkar skyddsomfånget för den åberopade varumärkesregistreringen. Vidare torde ordet AdWords för reklamtjänster ha ytterst begränsad särskiljningsförmåga. Ordet, som närmast får förstås som "annons-ord" är synnerligen beskrivande för reklamspridningstjänster. Det skydd som registreringen av gemenskapsvarumärket ger får därmed anses som förhållandevis begränsat.

Innehavaren bestrider att varumärket AdWords är inarbetat och mycket väl känt. Det är oklart vad invändarens interna statistik består av och vad för "kampanjer" den avser. Inte heller framgår om och hur varumärket använts eller vilken omsättningskrets som nåtts. Dessutom ligger tidsintervallet då kampanjerna genomförts åtminstone delvis efter den i ärendet relevanta tidpunkten, dvs. dagen för ansökans anhängiggörande. Omsättningskretsen för invändarens söktjänster är enligt innehavaren allmänheten.

Innehavaren bestrider vidare att innehavaren skulle ha haft kännedom om en äldre användning hos invändaren av beteckningen ADWORDS OPTIMIZER eller att innehavaren skulle ha haft kännedom om att invändaren skulle hysa en vilja att inleda sådan användning senare. Även om innehavaren inte haft sådan insikt om invändarens framtidsplaner påstår invändaren att ändå skall utgå ifrån att innehavaren haft kännedom om någon tänkt eller önskad varumärkesanvändning, även om den inte fanns. Innehavaren bestrider ett sådant resonemang. Regeln om ond tro ger inte något stöd för presumtion av kännedom och det är endast användning som inträffat i tiden före en ansökan som är relevant. Såvitt innehavaren känner till har invändaren inte använt varumärket ADWORDS OPTIMIZER innan innehavaren ansökte om registrering i Sverige för detta varumärke, i vart fall inte för programvara. Inte heller har invändaren någon registrering för varumärket, eller något förväxlingsbart varumärke, i relevant klass. Innehavaren menar vidare att invändaren inte lanserade sin användning av varumärke AdWords Optimizer förrän i oktober 2006, dvs. flera månader efter innehavarens varumärkesansökan.

Slutligen är regeln om vilseledande varumärken inte avsedd att tillämpas på de så kallade relativa registreringshindren, såsom konflikter med äldre kännetecken. Påståendet att innehavarens märke skulle vara ägnat att framkalla en oriktig uppfattning om varans

beskaffenhet i mening att ”varan inte följer den standard som krävs för att använda kännetecknet” är felaktigt. Det är oklart vilken generell standard invändaren syftar till som allmän måttstock. Påståendet är därför missvisande och ogrundat.

SKÄL

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

Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen inte registreras bl.a. om det är förväxlingsbart med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs. Enligt 2 § varumärkeslagen anses ett kännetecken vara inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet

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

Enligt huvudregeln i 6 § första stycket samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor 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.

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

Enligt 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen föreligger hinder att registrera ett varumärke om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tidpunkten för ansökan användes av någon annan samt att ansökan gjordes med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke inman det andra kännetecknet togs i bruk. Det åligger den som påstår att registreringsökanden haft sådan vetskap att styrka detta.

PRV:s bedömning

Inledningsvis konstateras att invändarens gemenskapsvarumärke AdWords ingår i sin helhet som den inledande och dominerande delen av innehavarens märke AdWords Optimizer. Märkeslikhet föreligger därmed. Vad gäller varu- och tjänsteslagslikhet finns det i varumärkesrättslig mening ingen koppling mellan den spridning av reklam för tredje man, som invändarens gemenskapsvarumärke avser, och datorprogram/mjukvara som innehavarens registrering avser. Varu- och tjänsteslagslikhet föreligger därmed inte. PRV finner med beaktande av detta att de motstående registreringarna, vid en helhetsbedömning, inte är förväxlingsbara med tillämpning av bestämmelsen i 6 § första stycket varumärkeslagen.

Invändaren har även hävdats att kännetecknet AdWords är ett för invändaren inarbetat och väl ansett märke för marknadsföringstjänster och varor relaterade till marknadsföring i klass 9. Omsättningskretsen för sådana varor bestäms med utgångspunkt i alla som kan tänka köpa en dylik tjänst. Invändaren har inte visat i ärendet att lydelsen AdWords, inom en betydande del av omsättningskretsen, gjort sig känt för de aktuella tjänsterna eller varorna. Utredningen i ärendet ger inte utrymme för bedömningen att invändarens märke vid tidpunkten för innehavarens varumärkesansökan var inarbetat eller väl ansett här i landet. Förväxlingsbarhet föreligger därför inte heller på de grunderna.

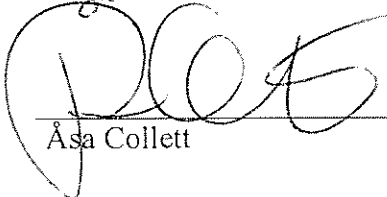
Vad gäller förutsättningarna för registreringshinder enligt 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen, föreligger sådant endast om sökanden vid tidpunkten för ansökan hade faktisk vetskap om användningen av det äldre kännetecknet. Det är inte tillräckligt att det är sannolikt att sökanden kände till detta. Av utredningen i ärendet kan ej anses visat att innehavaren haft faktisk vetskap om invändarnas användning av varukännetecknet AdWords före den 12 juni 2006, då ansökan om varumärkesregistrering inkom till PRV. Invändaren har inte heller genom utredningen förmått påvisa att denne vid den tidpunkt då innehavaren gav in sin varumärkesansökan redan tagit varumärket AdWords i bruk för programvara. På grund av det anförda föreligger ej förutsättning för hävande av registrering på denna grund.

Slutligen har anförts som grund för upphävande att innehavarens märke är att anse som vilseledande enligt 14 § första stycket 2 punkten varumärkeslagen. Med vilseledande avses märken som är ägnade att framkalla en oriktig uppfattning om bl.a. varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller ursprungsort. PRV finner att det inte framkommit någon särskild omständighet som tyder på att varumärket skulle vara ägnat att vilseleda allmänheten om varornas beskaffenhet.

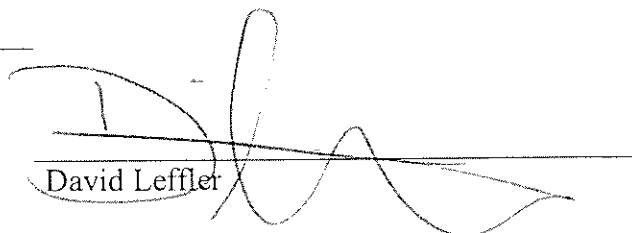
Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den

31 MAR 2009



Åsa Collett



David Leffler

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.