

2009 -10- 07

Invändningsärende nr 2008/0130/0001

Registrering nr 397225

INVÄNDARE

Ideella föreningen SIS Swedish Standard Institute med firma SIS Swedish Standard Institute
Sankt Paulsgatan 6
118 80 Stockholm

OMBUD

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

INNEHAVARE

Lokaldelen i Sverige AB
Box 623
301 16 Halmstad

OMBUD

Advokatbyrån Gulliksson Aktiebolag
Box 4147
203 13 Malmö

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 397225 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket IsoGuiden med registreringsnummer 397225, registrerat för telefonkataloger, trycksaker, klass 16, informationshantering i form av datalagrade uppgifter om innehavare av telekommunikationsutrustning, annons- och reklamverksamhet och bistånd vid skötsel av affärsverksamhet som har beröring med telefonkataloger, sammanställning och inmatning av information i databaser, systematisering av information i databaser, datasökning (för tredje man); databaser, uppdatering av affärsinformation på databaser, klass 35, tele- och datakommunikationer; tjänster avseende åtkomst till datanätverk/Internet, upplåtande av åtkomst till databaser, överföring och sändning av databasinformation via telenät; datorstödd överföring och mottagande av meddelanden; sändning och lagring av kodnings- och säkerhetssignaler för genomförande av signering, kryptering, autentisering, identifiering, betalning och certifiering för elektronisk handel; uthyrning av åtkomst till databaser, klass 38, konsultation inom datakommunikation, datorprogrammering, framtagande av webbsajter; redaktionella tjänster, klass 42.

Invändaren har som grund för invändningen anfört att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med invändarens följande registreringar.

ISO, med registreringsnummer 112518, i figur återgiven nedan, registrerad för trycksaker och andra publikationer, klass 16.

ISO, med registreringsnummer 112520, i figur återgiven nedan, registrerad för trycksaker och andra publikationer, klass 16.



ISO med registreringsnummer 112518



ISO med registreringsnummer 112520

ISO, med registreringsnummer 375607, registrerad för papper, kartong; trycksaker, inklusive böcker och tidskrifter; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförmödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); almanackor; kartor; dekalor; vykort; trycktyper, klichéer; kreditkortsavläsare (ej elektriska), klass 16, affärs- och företagsinformation; professionella företagskonsultationer; assistans vid affärs- eller industriledning; sekreterartjänster; statistisk information; tillvaratagande av artisters affärsintressen samt artistförmedling; reklambyråverksamhet, radio- och TV-reklamverksamhet, marknadsföring via elektroniska media, uthyrning av annonsutrymmen, publicering av reklamtexter, PR-tjänster och opinionsundersökningar; information i samband med försäljning av varor; psykologiska tjänster för testning vid rekrytering; uthyrning av försäljningsautomater, klass 35, datorstödd och digital överföring av meddelanden och bilder; kommunikation via telefon och elektronisk post; information avseende telekommunikation; kabeltelevisionssändningar, televisionssändningar; digitala överförings- och sändningstjänster via Internet och genom SMS, upplåtande av åtkomst till datanätverk/Internet; kommunikation via portal för att nå information; nyhetsbyråtjänster, klass 38, undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter; bokförlagsverksamhet; musikförlagsverksamhet; textpublicering (ej reklamtexter); information om undervisning, underhållning, sport- och idrottsaktiviteter, rekreation och nöjen; klubbverksamhet (underhållning, nöje, undervisning, utbildning); produktion av radio- och televisionsprogram; information om kultur, undervisning och idrottsaktiviteter i elektroniska media; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); nyhetsreportertjänster; översättningsverksamhet och teckenspråkstolkning; yrkesrådgivning (utbildning och träningsråd), klass 41, licensiering av immaterialrätter; juridiska tjänster; bevaktningstjänster avseende immaterialrättsliga rättigheter; utformning, utveckling, underhåll (uppdatering), installation av datorprogramvara samt tekniska konsulttjänster med anknytning till datorer och elektroniska media; uthyrning av datorer, leasing av åtkomsttid till databaser; grafisk och konstnärlig (industriell) formgivning; materialprovning och provning av industriprodukter för fastställande av huruvida produkterna uppfyller fordringarna i gällande svensk och internationell standard; information och konsulttjänster avseende globalt standardiseringsarbete; tjänster avseende internt och externt tillvaratagande

och tillgodoseende av medlemmars och kunders behov och önskemål rörande utvecklingsprojekt inom standardiseringsprocesser, klass 42.

ISO, med registreringsnummer 375608, i figur återgiven nedan, registrerad för papper, kartong; trycksaker, inklusive böcker och tidskrifter; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförmödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); almanackor; kartor; dekaler; vykort; trycktyper, klichéer; kreditkortsavläsare (ej elektriska), klass 16, affärs- och företagsinformation; professionella företagskonsultationer; assistans vid affärs- eller industriledning; sekreterartjänster; statistisk information; tillvaratagande av artisters affärsintressen samt artistförmedling; reklambyråverksamhet, radio- och TV-reklamverksamhet, marknadsföring via elektroniska media, uthyrning av annonsutrymmen, publicering av reklamtexter, PR-tjänster och opinionsundersökningar; information i samband med försäljning av varor; psykologiska tjänster för testning vid rekrytering; uthyrning av försäljningsautomater, klass 35, datorstödd och digital överföring av meddelanden och bilder; kommunikation via telefon och elektronisk post; information avseende telekommunikation; kabeltelevisionssändningar, televisionssändningar; digitala överförings- och sändningstjänster via Internet och genom SMS, upplåtande av åtkomst till datanätverk/Internet; kommunikation via portal för att nå information; nyhetsbyråtjänster, klass 38, undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter; bokförlagsverksamhet; musikförlagsverksamhet; textpublicering (ej reklamtexter); information om undervisning, underhållning, sport- och idrottsaktiviteter, rekreation och nöjen; klubbverksamhet (underhållning, nöje, undervisning, utbildning); produktion av radio- och televisionsprogram; information om kultur, undervisning och idrottsaktiviteter i elektroniska media; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); nyhetsreportertjänster; översättningsverksamhet och teckenspråkstolkning; yrkesrådgivning (utbildning och träningsråd), klass 41, licensiering av immaterialrätter; juridiska tjänster; bevakningstjänster avseende immaterialrättsliga rättigheter; utformning, utveckling, underhåll (uppdatering), installation av datorprogramvara samt tekniska konsulttjänster med anknytning till datorer och elektroniska media; uthyrning av datorer, leasing av åtkomsttid till databaser; grafisk och konstnärlig (industriell) formgivning; materialprovning och provning av industriprodukter för fastställande av huruvida produkterna uppfyller fordringarna i gällande svensk och internationell standard; information och konsulttjänster avseende globalt standardiseringsarbete; tjänster avseende internt och externt tillvaratagande och tillgodoseende av medlemmars och kunders behov och önskemål rörande utvecklingsprojekt inom standardiseringsprocesser, klass 42.



ISO med registreringsnummer 375608

ISO9000, med registreringsnummer 369508, samt ISO14000, med registreringsnummer 369509, registrerade för papper, kartong; trycksaker, inklusive böcker och tidskrifter; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförmödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); almanackor; kartor; dekalor; vykort; trycktyper, klichéer; kreditkortsavläsare (ej elektriska), klass 16, undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; bokföringsverksamhet; textpublicering (ej reklamtexter); information om undervisning i elektroniska media; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); översättningsverksamhet, klass 41, licensiering av immaterialrätter; juridiska tjänster; bevakningstjänster avseende immaterialrättsliga rättigheter; utformning, utveckling, underhåll (uppdatering), installation av datorprogramvara samt tekniska konsulttjänster med anknytning till datorer och elektroniska media; leasing av åtkomsttid till databaser; materialprovning och provning av industriprodukter för fastställande av huruvida produkterna uppfyller fordringarna i gällande svensk standard; information och konsulttjänster avseende globalt standardiseringsarbete; tjänster avseende internt och externt tillvaratagande och tillgodoseende av medlemmars och kunders behov och önskemål rörande utvecklingsprojekt inom standardiseringsprocesser, klass 42.

Invändaren anför även att varumärket ISO använts under mycket lång tid och i stor omfattning och att märket därmed har en mycket stor kännedom på marknaden vilket ytterligare ökar risken för förväxling och associering.

Till utveckling av talan anför invändaren i huvudsak följande. Innehavarens märke innehåller invändarens registrerade varumärke ISO i sin helhet kombinerat med ordet ”guiden”. Det finns en naturlig avdelning mellan orden där ISO är den bärande delen av märket och GUIDEN utgör en beskrivande del av märket. Ordet ”guiden” signalerar klart vilken typ av varor och tjänster som det rör sig om och måste i samband med sökta varor och tjänster, nämligen ”telefonkataloger och relaterade tjänster” anses vara beskrivande och därmed anses i sig sakna särskiljningsförmåga. ISO blir därmed det som är distinkt i märket och det är identiskt med invändarens äldre rättigheter. Innehavaren har även markerat detta genom att ge det beskrivande ordet i märket ”Guide” stor bokstav. Invändaren bestrider att varumärket ISO skulle ha en begränsad särskiljningsförmåga. Varumärket ISO är ett registrerat varumärke och sedan 1960-talet förbehållet invändaren. Det finns ingen beskrivande betydelse som gör att andra näringsidkare måste använda sig av ISO för att beskriva sina varor eller tjänster. Varumärket ISO har en tydlig inneboende särskiljningsförmåga som dessutom genom sin långvariga användning har ökat sin distinkтивitet och skaffat sig en mycket utbredd kännedom bland konsumenterna. Vad innehavaren har anført beträffande att ISO skulle komma från Grekiskans ”isos” som betyder ”lika” och att det därigenom skulle vara en generisk beteckning anför invändaren dels att konsumenterna sannolikt inte är så välbekanta med grekiska språket, dels att varumärket i fråga är ISO och inte ISOS. Dessutom bör inte ens ordet LIKA kunna anses vara beskrivande för de skyddande varorna och tjänsterna.

När det gäller varu-/tjänsteslagslikheten omfattar de tidigare rättigheterna samma eller liknande varor och tjänster varför bedömningen avseende likheten mellan märkena också måste bli relativt strikt. Det finns en klar risk för förväxling mellan det sökta märket och de äldre registrerade rättigheterna. Det finns en tydlig risk att en användning av märket ISOGUIDEN skulle riskera att associeras med det äldre märket och dess innehavare. Invändaren bestrider slutligen att innehavarens varumärke är inarbetat och väl ansett.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i allt väsentligt följande. Den inneboende särskiljningsförmågan för ISO får anses var mycket begränsad. De av invändaren åberopade registreringarna utgörs dels av ordet ISO skrivet i versaler, dels av en tilläggsbestämning i form av ett nummer. Det finns ett flertal varumärkesregistreringar innehållande ordet ISO som prefix i kombination med ett ord. Vissa av dessa är registrerade för varor och tjänster som är identiska med och liknande de varor och tjänster som invändaren tillhandahåller under varumärket ISO. Ordet ISO i sig saknar särskiljningsförmåga och att registrering för ordet kan inte förbehållas en enskild näringsidkare. Ordet ISO kan närmast kopplas till organisationen ”International Organizations for Standardization” men ISO utgör ingen egentlig förkortning. ISO kommer istället från grekiskans ”isos”, som betyder ”lika”. Organisationen ISO är världens största utvecklare av internationella standarder. Syftet med organisationen är huvudsakligen att utveckla ett antal internationella standarder som ska vara lika (”isos”) för alla deltagande länder. Organisationen finns representerad i 159 länder med högkvarter i Genève. ISO är alltså närmast en generisk beteckning för olika standarder, som ska vara lika för alla medlemsländer. Skyddsomfånget för ISO som varumärke är därmed högst begränsat. Varumärket IsoGuiden får genom kombinationen av orden ISO och GUIDEN anses uppnå en tillräckligt hög grad av särskiljningsförmåga för att beviljas registrering. Vid en jämförelse mellan de motanförda varumärkena och varumärket IsoGuiden kan det konstateras att såväl märkena visuella intryck som fonetiska intryck ger helt olika helhetsintryck.

Vad gäller varu- och tjänsteslagslikheten anför innehavaren följande. IsoGuiden används såsom varumärke för en katalog innehållande samtliga ISO-verifierade företag i Sverige. Katalogen finns även tillgänglig på Internet. Katalogen riktar sig till företag och personer som vill ha uppgifter om vilka företag som är ISO-certifierade. Innehavaren använder således IsoGuiden endast såsom varumärke på marknaden för företags- och telefonkataloger och därtill kringliggande verksamhet. De varor och tjänster för vilka IsoGuiden används skiljer sig i väsentlig grad för de varor och tjänster som invändaren tillhandahåller under de åberopade varumärkena.

Innehavaren anför vidare att varumärket IsoGuiden är inarbetat och att det anses som väl ansett varför märkena på den grunden inte ska vara förväxlingsbara. Till stöd för detta har innehavaren åberopat en dom från Marknadsdomstolen.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen inte registreras bland annat om det är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan.

Enligt huvudregeln i 6 § första stycket varumärkeslagen ska kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Vid denna bedömning används den så kallade produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort sett desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet ska vara för handen.

Vid bedömningen av om varu- och tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, särskilt varornas eller tjänsternas art, deras avsedda ändamål, deras användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra.

I de fall varuslagslikhet kan konstateras blir avgörande i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga ska grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena ska 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 också måste beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Det ska även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ettärke ska utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

PRV gör följande bedömning

PRV konstaterar inledningsvis att utredningen i ärendet inte ger stöd till att märket ISO genom användning förvärvat ett längre gående skydd än vad som följer av registreringen som sådan.

Innehavarensärke och invändarens märken omfattar identiska varor i klass 16, bland annat avseende trycksaker. Vidare är de informationshanteringstjänster som innehavarensärke avser i klass 35 av samma slag som tjänsterna affärs- och företagsinformation i invändarens registreringar 375607 och 375608. Annonser- och reklamverksamhet i klass 35 i innehavarensärke är av samma slag som de reklam- och annonstjänster i klass 35 som invändarens registreringar 375607 och 375608 avser. Innehavarensärke avser vidare olika telekommunikationstjänster i klass 38 vilka är av samma och liknande slag som de telekommunikationstjänster invändarens registreringar 375607 och 375608 omfattar i klass 38. Innehavarensärke omfattar därtill diverse databastjänster i klass 38. Dessa tjänster är av samma och liknande slag som de databastjänster invändarens registreringar 375607 och 375608 omfattar i klass 38 och som registreringarna 375607, 375608, 369508 och 369509 omfattar i klass 42. Slutligen omfattar innehavarensärke tjänster avseende konsultation inom datakommunikation och datorprogrammering vilket är tjänster av liknande slag som de tjänster relaterade till programvara och konsulttjänster med anknytning till datorer som invändarens registreringar 375607, 375608, 369508 och 369509 omfattar i klass 42. Sannantaget föreligger således varu- och tjänsteslagslikhet.

I innehavarensärke får den inledande märkesdelen ISO anses vara den dominerande och särskiljande delen då ordet GUIDEN, i den utvidgade betydelsen handbok (jmf. WordFinder Online version 3.0), närmst uppfattas som ett beskrivande tillägg. Samtliga motanförda registreringar består av lydelsen ISO, antingen ensamt eller som dominerande element. Det är inte visat att lydelsen ISO i samband med de varor och tjänster som omfattas av registreringarna skulle vara beskrivande eller på annat sätt besitta svag särskiljningsförmåga. ISO får istället anses ha stark särskiljningsförmåga för dessa varor och tjänster. Eftersom

lydelsen ISO i de motanfödda märkena är identiskt med den dominerande och särskiljande delen av innehavarens märke är märkeslikhet för handen.

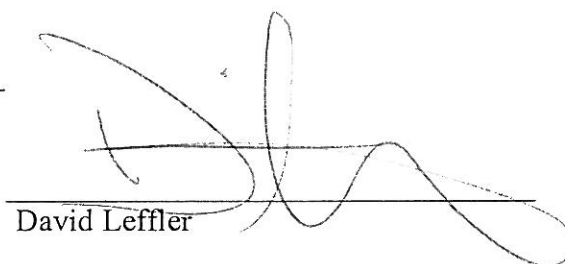
PRV finner vid en helhetsbedömning att innehavarens registrering är förväxlingsbar med de motanfödda varumärkena. Vad innehavarens i övrigt anfört om att dennes varumärke ska anses vara inarbetat och väl ansett föranleder ingen annan bedömning.

Följaktligen utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen ska därför upphävas.

Beslutat den 07 OKT 2009



Herman Pettersson



David Leffler

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket **inom två månader** från beslutets dag.