

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2009/0009/0001

Registrering nr 398894

INVÄNDARE

Schibsted ASA
Postboks 490 Sentrum
NO-0105 Oslo
Norge

OMBUD

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

INNEHAVARE

Wifstrand Rapidus AB
Box 4140
203 12 Malmö

OMBUD

Zacco Sweden AB
Nordenskiöldsgatan 8
211 19 Malmö

Exp. Patent- och registreringsverket
2011-02-01

Exp. Patent- och registreringsverket

2011-02-04

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket R24, med registreringsnummer 398894, registrerat för nyhetsbrev, i klass 16, datoriserade affärsinformationstjänster; datoriserade informationstjänster till företags gynnsamhetsvärdering; kommersiella informationstjänster via åtkomst till databaser; konsumentinformation on-line; on-line information avseende shopping; sammanställning, inmatning och systematisering av information i databaser; uppdatering av affärsinformation på databaser; uppdatering av annonsinformation på databaser; upplåtande av affärsinformation via datorterminaler; upplåtande av datoriserad affärsinformation; upplåtande av kommersiell affärsinformation via databaser; kommersiell information och rådgivning för konsumenter (konsumentrådgivningsbutik); företagsinformation; sammanställning och inmatning av information i databaser; systematisering av information i databaser; bearbetning, lagring, framtagning och/eller kontroll av datoriserad information; byråer för kommersiell information; nyhetsklippningstjänster, i klass 35, finansiell information; finansiella informationstjänster med hjälp av åtkomst till en databas, i klass 36, sändning av trafikinformation; tele- och datakommunikation via portal för att nå information; informationstjänster avseende åtkomst till datanätverk/internet; informationstjänster avseende elektronisk post; överföring och

sändning av databasinformation via telenät; nyhetsbyråer, i klass 38, samt utbildningsinformation; nyhetsreportertjänster, i klass 41.

Invändaren yrkar att innehavarens varumärke ska upphävas och gör gällande att märket är förväxlingsbart följande av invändaren tidigare registrerade, inarbetade och väl ansedda kännetecken:

Varumärket E24 med registreringsnummer 385502, registrerat för trycksaker, magasin, tidskrifter och tidningar, allt i elektronisk form, i klass 9, trycksaker, magasin, tidskrifter och tidningar, i klass 16, annons och reklamverksamhet i tidningar, inkluderat tidningar i elektronisk form; säljfrämjande tjänster för andra, publicering av reklamtexter, i klass 35, förlagsverksamhet, utgivning av trycksaker, magasin och tidningar, också inkluderat dessa tjänster via globalt datornätverk och Internet, i klass 41, samt redigering av trycksaker, magasin och tidningar, i klass 42.

Det internationella varumärket E24 som omfattas av den internationella registreringen med registreringsnummer 900818, registrerad för downloadable printed material (textual or book-like material) in electronic form, publications, periodicals and newspapers, all in electronic form, i klass 9, printed matters, publications, periodicals and newspapers, i klass 16, advertising and publicity in newspapers, including newspapers in electronic form; sales promoting services for others, i klass 35, samt publishing; publishing of printed matters, publications, periodicals and newspapers, also including such services via global computer networks; editing of printed matter, publications and newspapers, i klass 41.

Till stöd för sitt yrkande anför invändaren i huvudsak följande. Innehavarens registrering R24 är visuellt, fonetiskt och associativt förväxlingsbar med invändarens märken bestående av lydelsen E24. Det föreligger en klar kollision mellan de varor och tjänster som de motstående registreringarna omfattar. Varorna och tjänsterna är identiska, nästintill identiska eller åtminstone förväxlingsbara. Innehavarens påstående om att bokstaven R i märket R24 kan härledas från varumärket RAPIDUS är irrelevant för avgörandet i invändningsärendet. Vidare är innehavarens påstående om att sifferkombinationen 24 skulle sakna särskiljningsförmåga högst teoretiskt och hypotetiskt. Det är korrekt att särskiljningsförmågan hos siffran 24, i sig, kan anses vara låg. Då registrering av en ensam bokstav inte är möjlig bidrar emellertid sifferkombinationen 24 otvivelaktigt till att ge de motstående märkena särskiljningsförmåga. Varumärket E24 besitter inte enbart i sig särskiljningsförmåga, utan har dessutom använts i sådan omfattning att det blivit extremt välkänt och påtagligt starkt. Under år 2008 genererade nyhetssidan E24 reklamintäkter på över 47 miljoner kronor. Sedan starten i slutet av år 2005 har sidan haft ca 630 000 individuella besökare i snitt varje vecka. Under år 2008 var i snitt 709 000 unika besökare inne på sidan varje vecka. Kulmen för år 2008 var vecka 40 då 937 378 unika besökare var inne på hemsidan. Dessa siffror rör enbart den svenska sidan. Det totala antalet besökare i samtliga länder där sidan finns på ett lokalt språk är 4,9 miljoner besökare i veckan, vilket gör E24 till Europas största affärssajt. En marknadsundersökning från år 2006 visar att kändedomen om E24 redan då var hög. Den hjälp de 1761 respondenterna fick var en lista över ett antal ekonominyhetssajter där de skulle besvara vilka de kände till. Resultatet blev då att 21 % svarade att de kände till E24. Vidare visar en marknadsundersökning genomförd av Nordic Market Research AB under februari 2009 att nära 50 % av Sveriges befolkning känner till varumärket E24. Resultatet är baserat på svar från 1012 respondenter i åldern 18-65 viktade så att de ska avspegla Sveriges befolkning. Undersökningsmetoden var s.k. kvantitativ online. Undersökningen utfördes med 2230 respondenter. De 1012 respondenter

som anges som ”Män och kvinnor som känner till E24” var de som gick vidare för att besvara vissa kvalitativa frågor. Att undersökningen genomfördes efter att ansökan för R24 lämnades in är oväsentligt. Skillnaden om kännedom kan på sin höjd blivit marginell. Dessutom har praxis fastslagit att marknadsundersökningar genomförda efter ansökningens inlämnande mycket väl kan tas i beaktande vid bedömning av inarbetning/stärkt särskiljningsförmåga. De två undersökningarna visar således med all önskvärd tydlighet att E24 är väl känt hos allmänheten och att så även var fallet vid inlämnandet av ansökan om registrering av innehavarens märke. Till stöd för användningen av och kännedomen om invändarens varumärke har bifogats besöksstatistik från hemsidan e24.se samt utdrag från två marknadsundersökningar.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Innehavaren tillhandahåller en nyhetstjänst under varumärket RAPIDUS. Varumärket R24 har skapats genom att bokstaven R, som anknyter till RAPIDUS, har satts samman med talet 24 som anger att tjänsterna ska vara tillgängliga under dygnets 24 timmar. Talet 24 anger således en egenskap hos de aktuella tjänsterna och saknar därför, i sig, särskiljningsförmåga. Varken innehavarens märke eller de av invändaren åberopade rättigheterna kan således anses innefatta en ensamrätt till talet 24. Skyddsomfånget är generellt snävare för trebokstavskombinationer än för andra varumärken som har en högre grad av särskiljningsförmåga. Det faktum att trebokstavskombinationer har ett snävare skydd har fått tydligt genomslag i praxis, där det ofta krävs identitet mellan två motstående trebokstavskombinationer för att dessa ska anses vara förväxlingsbara. Enligt etablerad praxis anses den första bokstaven i ett varumärke vara den som fångar konsumentens uppmärksamhet. Vidare anses det vara lättare för konsumenten att identifiera skillnader mellan korta varumärken, i synnerhet när övriga märkesdelar är deskriptiva. Det går inte att dra några objektiva och säkra slutsatser om varumärket E24:s eventuella förstärkta särskiljningsförmåga utifrån invändarens påståenden och ingivna material. Den ena marknadsundersökningen genomfördes efter det att sökandens ansökan gavs in, hade ett begränsat antal respondenter, genomfördes endast online och riktar sig inte till allmänheten i stort. Den spontana kännedomen tycks dessutom endast vara 11 % och inte 50 % som görs gällande. I undersökningen från 2006 var den spontana erinran för E24 endast 8 %. Vid en jämförelse mellan E24 och R24, oavsett graden av särskiljningsförmåga hos E24, är skillnaden i begynnelsebokstav tillräcklig för att varumärkena inte ska anses vara förväxlingsbara.

SKÄL

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 6 punkten varumärkeslagen framgår 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.

Av 14 § första stycket 8 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett varumärke som omfattas av en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och har en tidigare giltighetsdag.

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. Avgörande blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, 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 ett märke ska utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

Förväxlingsbarhet enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen 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.

Ett varumärke är att anse som väl ansett om det i en väsentlig del av landet är känt inom en betydande andel av den krets som märket vänder sig till. Vid bedömningen av detta ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket.

PRV gör följande bedömning

Vad gäller invändarens påstående om att kännetecknet E24 är väl inarbetat och välkänt hos allmänheten gör PRV följande bedömning. Invändaren har inkommit med bl.a. uppgifter om reklamintäkter, besöksstatistik från invändarens hemsida och utdrag från två marknadsundersökningar. Utifrån uppgifterna om reklamintäkter och besöksstatistik kan konstateras att invändarens hemsida är välbesökt. Dessa uppgifter kan dock inte, i sig, anses visa att varumärket E24 har använts på ett sådant sätt och i en sådan utsträckning att märket kan anses inarbetat, väl ansett eller på annat vis ska tillerkännas ett utökat skyddsomfång. Inte heller de av invändaren ingivna marknadsundersökningarna kan läggas till grund för en sådan slutsats. Det ingivna materialet visar varken hur de tillfrågade valts ut eller dessas geografiska spridning. Där framgår inte heller vilka frågor som de tillfrågade har fått besvara eller hur dessa uppfattar respektive märke. PRV har därför endast att ta ställning till om de motstående märkena är förväxlingsbara såsom de registrerats.

Beträffande likheten mellan de varor och tjänster de motstående märkena avser kan följande konstateras. Såväl innehavarens märke som de av invändaren motanförda rättigheterna omfattar nyhetsbrev i klass 16 och annons- och reklamtjänster samt säljfrämjande tjänster för

andra i klass 35. I detta avseende råder således varu- och tjänsteslagsidentitet. Vidare omfattar invändarens registreringar redigeringstjänster och liknande, vilka får anses innefattas i sådana nyhetsreportertjänster som innehavarens registrering omfattar. I varumärkesrättslig mening råder därmed varu- och tjänsteslagslikhet mellan de motstående märkena.

Innehavarens registrering består av lydelsen R24, medan de av invändaren motanfödda varumärkena består av lydelsen E24. Då sifferkombinationen 24 ingår i såväl innehavarens som invändarens märken uppvisar märkena vissa visuella, fonetiska och associationsmässiga likheter. En sifferkombination bestående av två siffror får emellertid, i sig, anses ha förhållandevis svag särskiljningsförmåga. Även om märkesdelen 24 inte är direkt beskrivande i förhållande till de sökta varorna och tjänsterna får denna märkesdel därmed anses ha tämligen svag ursprunglig känneteckenskraft. De motstående märkena skiljer sig genom att innehavarens märke R24 inleds med bokstaven R, medan invändarens registreringar E24 inleds med bokstaven E. Bokstäverna R och E uppvisar betydande visuella och fonetiska olikheter. Vid en helhetsbedömning, särskilt med beaktande av den svaga ursprungliga särskiljningsförmågan som beteckningen 24 har, finner PRV därför att de motstående märkena skiljer sig i tillräcklig utsträckning för att dessa inte ska bedömas vara förväxlingsbara.

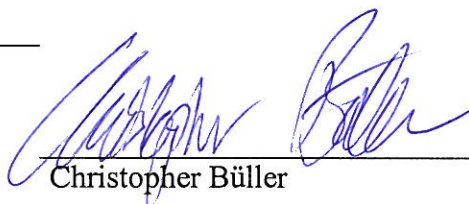
Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat den

04 FEB 2011



Nina Isaksson



Christopher Büller

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 (2) månader från beslutsdagen.