

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2010/0103/0001

Registrering nr 411079

INVÄNDARE

Modul-System Sweden AB
Veddestavägen 17
175 62 Järfälla

OMBUD

Noréns Patentbyrå AB
Box 10198
100 55 Stockholm

INNEHAVARE**OMBUD**

Bjerkéns Patentbyrå KB
Box 128
721 05 Västerås

Exp. Patent- och registreringsverket

2012 -03- 13

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket INTELEON SMS PARK, med registreringsnummer 411079, registrerat för faktureringsstjänster; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av uppgifter i databaser; sammanställning och inmatning av information i databaser, i klass 35, kommunikationer via mobiltelefoner; sändning av meddelanden, i klass 38, samt bilparkeringar, i klass 39. Märket är i figur återgivet nedan.



Innehavarens märke. Utföres i färgerna grått och rött.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och gör gällande att märket är förväxlingsbart med följande varumärken:

Det nationella varumärket TELE P, med registreringsnummer 347236, registrerat för elektroniska kontrollenheter för att kontrollera om parkerat fordon har registrerats i ett parkeringssystem för parkering, i klass 9, samt administrativa tjänster avseende debitering vid parkering av fordon, i klass 36. Märket är i figur återgivet nedan.



Det av invändaren åberopade märket med registreringsnummer 347236.

Gemenskapsvarumärket TELE P, med registreringsnummer 1408269, registrerat för administrativa tjänster avseende debitering vid parkering av fordon, i klass 35. Märket är i figur återgivet nedan.



Det av invändaren åberopade märket med registreringsnummer 1408269.

Vidare som grund anför invändaren, som det får förstås, att dennes varumärke är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och att användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av varumärket.

Invändarens utveckling av talan

Till stöd härför anför invändaren i huvudsak följande. Märkena är förväxlingsbara. Varorna och tjänsterna är identiska samt av liknade slag. Vid en jämförelse är märkena mycket lika. Även om orden i invändarens märken inte är identiska med innehavarens så ingår invändarens märkens betydelse i innehavarens i sin helhet. Det relevant att avgöra är hur de olika orden och budskapen som de formar uppfattas och inte hur de skrivs vart för sig. SMS och TELE ger samma associationer då SMS är en mycket välkänd telefonitjänst. Även PARK och P ger samma associationer då P är en vedertagen förkortning för parkering och PARK betyder parkering på engelska. I invändarens märke är P:et skrivet som en parkeringssymbol, vilket ökar förväxlingsrisken med PARK. Vidare innehåller båda märkena ett figurativt inslag i form av en mobiltelefon, vilket stärker den gemensamma associationen, nämligen att parkera och betala med en mobiltelefon. Vid en invändning ska risken för att en slutkonsument i sin bleknade minnesbild skulle förväxla märkena bedömas. Då budskapet i märkena är så pass lika och då invändarens märken inte innehåller några andra element är tillägget INTELEON i innehavarens märke ej tillräckligt för att inte göra märkena förväxlingsbara.

Innehavarens märke avser inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av uppgifter i databaser; sammanställning och inmatning av information i databaser, i klass 35, som kolliderar med varorna elektroniska kontrollenheter för att kontrollera om parkerat fordon har registrerats i ett parkeringssystem för parkering, i klass 9, då varorna kan användas för att utföra tjänsterna. Tjänsterna kolliderar även med administrativa tjänster avseende debitering vid parkering av fordon. Tjänsten fakturerings-tjänster, i innehavarens märke, kolliderar med administrativa tjänster avseende debitering vid parkering av fordon. Innehavarens tjänster kommunikationer via mobiltelefoner; sändning av meddelanden kollideras med invändarens tjänster elektroniska kontrollenheter för att kontrollera om parkerat fordon har registrerats i ett parkeringssystem för parkering. Detta då varorna kan användas för att utföra tjänsten. Dessa tjänster kolliderar även med administrativa tjänster avseende debitering vid parkering av fordon. Tjänsten bilparkeringar är även kolliderande med administrativa tjänster avseende debitering vid parkering av fordon då båda tjänsterna används vid fordonsparkering.

Då både innehavarens märke och invändarens märken avser betalningstjänster vid parkering och då märkena innehåller ord som syftar till telefoni och parkering samt innehåller en bild på en telefon är förväxlingsrisken för stor för att märkena ska kunna samexistera.

De tre gemensamma beståndsdelarna förekommer i samma ordningsföljd i de båda märkena. Det hade funnits andra sätt på vilka innehavaren kunnat bygga upp sitt varumärke. Det ligger nära till hands att misstänka att innehavaren medvetet valt att dra fördel av invändarens märke. De tjänster som tillhandahålls under invändarens märke var de första av sitt slag. Omsättningskretsen har därför under lång tid kommit att hänföra alla tjänster på området till ett och samma kommersiella ursprung.

Innehavarens utveckling av talan

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Orden i märkena är inte identiska. De är inte ens lika varandra och dessa riskerar inte att förväxlas med varandra. Skillnaderna mellan märkena, både till sett till dess lydelse och med hänsyn till den för konsumenten bleknande minnesbilden, är så pass stora att en konsument väl kan skilja på INTELEON SMS PARK i figur och TELE P i figur. Orden SMS och TELE är på inga sätt förväxlingsbara. Tvärtom är den genomsnittlige konsumenten idag ytterst medveten om vad SMS är, en ny modern och snabb teknik som används av många via mobiltelefon. Ordet TELE ger inte associationer utan för snarare tankarna till det tidigare televerket och fasta telefoner. Ordet TELE är ett vidare begrepp som innefattar telekommunikationer, system, växlar etc, framförallt i samband med beskrivning av det fasta telenätet. Ordet SMS är relativt nytt men långt mer använt och spritt idag. SMS har stark betydelse idag och det faktum att TELE är ett gammalt ord för en gammal teknik, medför att någon association som leder till förväxling mellan dessa ord inte sker. Beteckningarna PARK och P i respektive märke syftar till att upplysa konsumenterna om att parkering är möjlig. Denna del är beskrivande och har därmed en svag känneteckenskaraktär. Emellertid bidrar den blå fyrkanten och P i det av invändaren åberopade märket, och som är en välkänd symbol för parkering, att minnesbilden för det av invändaren åberopade märket i första hand avser just parkering. Då P dominerar detta märke bidrar det ytterligare till att det inte föreligger någon förväxlingsrisk. Vidare innehåller innehavarens märke INTELEON i figur och denna del av märket framträder väl och tydligt i eget typsnitt och ger dessutom varumärket en annorlunda form än det av invändaren åberopade märket. Innehavarens märke är längre och det figurativa elementet rakt och kantigt är placerat mitt i ordet och ersätter därmed en av bokstäverna. Det av invändaren åberopade märket kan därmed också utläsas TE E P, vilket inte på något sätt kan förväxlas med innehavarens märke.

Det föreligger inte kollision mellan elektroniska kontrollenheter, i klass 9, och kontroll av uppgifter i databaser, i klass 35. Kontrollen sker genom användning av ögon och öron. Klass 35 skyddar inte och innehavaren söker inte heller skydd för de olika maskiner som kan användas för denna kontroll. Kommunikationer via mobiltelefon och sändningar av meddelande, i klass 38, kolliderar inte med elektroniska kontrollenheter, i klass 9, samt administrativa tjänster avseende debitering vid parkering av fordon, i klass 35 och 36. Det huvudsakliga användningsområdet för invändarens varor är kontroll via elektronisk väg, inte kommunikation och sändning av meddelanden. Det är inte tjänster av samma och liknade slag. Administrativa tjänster avseende debitering, måste avse att samla underlag för debitering, sammanställa detta och fakturera kunden. Detta är inte av liknade slag som kommunikation via mobiltelefon. Inte heller kolliderar tjänsten bilparkeringar med administrativa tjänster avseende debitering vid parkering av fordon. Däremot vitsordas att fakturerings-tjänster är av samma och liknade slag som administrativa tjänster avseende debitering vid parkering av fordon.

SKÄL

Av 2 kap 8 § första stycket 2 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 andra stycket varumärkeslagen, ett varumärke som är registrerat enligt detta kapitel, ett varumärke som är registrerat genom en internationell varumärkesregistrering som enligt 5 kap varumärkeslagen fått giltighet i

Sverige, ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet, samt ett gemenskapsvarumärke.

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 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 ska grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska 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 ska beaktas.

Av 2 kap 8 § första stycket 3 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skäl原因 anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

PRV gör följande bedömning

Invändaren har, såsom det får förstås, anfört att dennes varumärke har använts i sådan utsträckning att det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och att användningen av innehavarens märke därmed skulle dra otillbörlig fördel i enlighet med 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen. Invändaren har emellertid inte förebragt något material som kan läggas till grund för en sådan slutsats varför innehavarens varumärke inte kan hävas på denna grund. PRV har därför att ta ställning till frågan om förväxling med utgångspunkt i det skyddsomfång som följer av varumärkets ursprungliga känneteckenskraft.

Beträffande varu- och tjänsteslagslikheten konstateras följande. Innehavarens märke avser tjänsterna fakturerings-tjänster och de av invändaren åberopade märkena avser tjänsten administrativa tjänster avseende debitering vid parkering av fordon. Fakturerings-tjänster är en administrativ tjänst avseende debitering. Därmed föreligger det tjänsteslagsidentitet.

Innehavarens märke avser tjänsten bilparkeringar. Med detta avses bland annat upplåtande av parkeringsplatser som kan utgöras av en bevakad parkeringsplats där kontroll av parkeringsavgiften sker. Denna kontroll kan utföras med hjälp av de elektroniska kontrollenheter för att kontrollera om parkerat fordon har registrerats i ett parkeringssystem för parkering som omfattas av registrering med nummer 347236. Därmed föreligger det en låg grad av likhet mellan dessa varor och tjänster.

Beträffande märkenas likhet konstateras följande. Innehavarens märke innehåller lydelsen INTELEON SMS PARK samt två figurativa moment i form av en sladdlös telefon och tre bågar över bokstaven L i INTELEON. Bågarna uppfattas som antennstrålar. Kombinationen av den figurativa momenten samt texten i märket gör att detta, sett i sin helhet, innehar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. De av invändaren åberopade märken innehåller lydelsen TELE P samt ett figurativt moment i form av en mobiltelefon. Bokstaven P är utförd med en mörk kvadratsikt bakgrund och formar den vedertagna symbolen för parkering. Då båda märkena innehåller telefonliknade figurer företer en konceptuell likhet dem emellan. Denna likhet är i sig inte tillräcklig för att det ska finnas en risk för förväxling, (jmf EG-domstolens dom i mål nr C-251/95, Puma-fallet, särskilt punkt 25 och 26). Den telefon som

framträder i innehavarens märke skiljer sig från telefonen i de av invändaren åberopade märkena, både vad gäller utformning och detaljrikedom. Vidare bidrar de övriga texterna i märkena, som skiljer sig både visuellt och fonetiskt, till att märkena distanserar sig ytterligare ifrån varandra. Skillnaderna mellan märkena leder till att innehavarens märke vid en helhetsbedömning skiljer sig tillräckligt från de av invändaren åberopade märkena för att inte vara förväxlingsbart.

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

Beslutat den

13 MAR 2012

Sara Öjebro

Nina Isaksson

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.