

Invändningsärende nr 2015/00055/01

0700 Sverige AB
Box 7017
402 31 Göteborg

Registrering nr 523450

INVÄNDARE

Deutsche Telecom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn
Tyskland

OMBUD

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

INNEHAVARE

0700 Sverige AB
Box 7017
402 31 Göteborg

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket 0700 (i figur, se nedan) med registreringsnummer 523450:



Märket är utfört i vitt och cerise-rosa.

Klass 38: Stationär och mobil telefoni; telefoni; telefoni- och mobiltelefonitjänster; trådlös telefoni; användaråtkomst till internet; datorkommunikation och internetåtkomst; internetanslutningstjänster för privatbostäder och kommersiella enheter; internetåtkomsttjänster; internetbaserade telekommunikationstjänster; internetleverantörstjänster;

internetleverantörstjänster (isp); internettelefoni; kommunikation via globala datornät eller internet; tillhandahållande av åtkomst till datornätverk och internet; tjänster tillhandahållna av en internetoperatör; tjänster tillhandahållna av leverantörer av internettjänster; upplåtande av åtkomst till internet; upplåtande av åtkomst till internet för användare (tjänsteleverantörer); upplåtande av åtkomst till webbplatser på internet; upplåtande av åtkomst till internet för andra; upplåtande av telekommunikationsanslutningar till internet eller databaser; upplåtande av telekommunikationsåtkomst till databaser och till internet; upplåtande av telekommunikationsåtkomst och länkar till databaser och till internet; kommunikation via mobiltelefoner; kommunikation via mobiltelefoni; kommunikationer via mobiltelefoner; mobila kommunikationssystemtjänster; mobila kommunikationstjänster; mobila telekommunikationsnättjänster; mobiltelefoni; mobiltelefonkommunikationstjänster; mobiltelefonfontjänster; mobiltelekommunikationstjänster; tjänster avseende mobiltelefoni.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke som avser ett färgvarumärke med registreringsnummer 212787:



Märket är utfört i magenta.

Klass 38: Telekommunikation; uthyrning av telekommunikationsutrustning.

Klass 42: Projektering och planering av telekommunikationsanläggningar.

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. Det föreligger total tjänstelikheter mellan märkena. Innehavarens märke är mycket likt invändarens märke som består av en färg nämligen magenta (RAL 4010 Telemagenta). Innehavarens märke består av siffrorna 0700 i en magentafärgad pratbubbla. Färgelementet är dominerande och till stor del avgörande för det helhetsintryck märket förmedlar. Siffrorna i märket har i sig ingen särskiljningsförmåga då de endast uppfattas som ett riktnummer. Vidare är innehavarens märke direkt vilseledande för allmänheten genom att konsumenterna föranleds tro att sökanden har ett kommersiellt samband med invändaren. Magenta färgen är inom telekom vida starkt förknippad med invändaren. Det vore således till förfång för invändaren om den aktuella registreringen skulle tillåtas bestå.

Innehavaren av varumärket bemöter inte invändningen.

SKÄL

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte 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, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumärkeslagen, ett gemenskapsvarumärke.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Om varu- eller tjänsteslagslikhet är för handen ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95, ”Sabel”, punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden (EU-domstolens dom i mål C-342/97, ”Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

Utgångspunkten vid bedömningen är att den berörda produktkategoriens genomsnittskonsument är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Det ska dock även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhetsgrad kan variera beroende på den aktuella varu- eller tjänstekategorin (se EU-domstolens dom i mål C-342/97, ”Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

Vid bedömningen av om varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mål C-39/97, ”Canon”, punkt 23).

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 skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

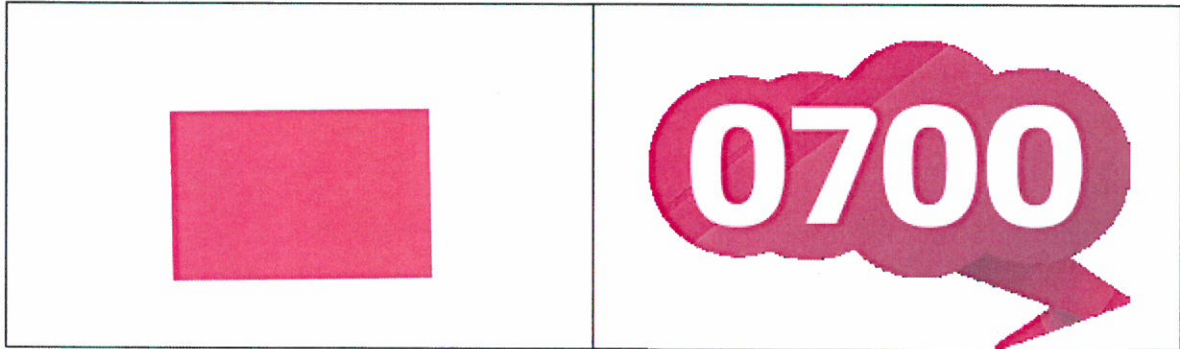
Vid bedömningen av om ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning det använts, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts, samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket (se EU-domstolens dom i mål C-375/97, ”Chevy”, punkt 27).

PRV:s BEDÖMNING

Invändaren har anfört att magenta färgen är mycket starkt förknippad med invändaren inom telekombranschen samt att det skulle vara till förfång för invändaren om den aktuella registreringen skulle tillåtas bestå. Invändaren har emellertid inte ingett något material som kan läggas till grund för en sådan slutsats. Vad invändaren anfört ger inte något stöd för att det aktuella färgmärket är väl ansett varför innehavarens registrering därmed inte kan upphävas på den grunden att användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för det äldre kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Invändaren ger heller inget stöd för att dess färgmärke skulle ha förvärvat förstärkt känneteckenskraft såvitt avser de tjänster som registreringen omfattar. Frågan om förväxling ska följaktligen bedömas med utgångspunkt i det skyddsomfång som följer av registreringens ursprungliga känneteckenskraft.

Inledningsvis konstateras att de tjänster som innehavarens märke avser faller inom den bredare kategorin av telekommunikation som användarens märke avser i klass 38. De motstående märkena avser därmed identiska tjänster.

De kännetecken som ska jämföras är följande:



Invändarens färgmärke

Innehavarens märke

Bedömningen av märkenas förväxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter, ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjänster som avses. I förevarande fall riktar sig de tjänster där identitet har konstaterats till konsumenter i allmänhet, men även till t.ex. grossister, näringsidkare, företagskunder etc.

Invändarens märke består av ett färgmärke i nyansen magenta (RAL 4010 Telemagenta) och innehavarens märke av siffrorna 0700 utförda i vitt med fet stil inuti en molnliknande figur som har en tonande färgsättning från rosa till mörkare cerise.

Innehavarens märke domineras visuellt sett av talet 0700 som framträder med feta vita siffror inuti en molnliknande figur vars färgsättning tonar från rosa till mörkare cerise. Färgtonerna i märket framstår endast som ett komplement till de andra dominerande komponenterna i märket och får anses vara av underordnad betydelse. Det enda utmärkande draget i invändarens märke är att det består av en väldigt specifik färgton enligt RAL färgsystemet. Visuellt sett kan de motstående märkena vid en samlad bedömning inte anses vara lika.

En färg i sig saknar vanligen särskiljningsförmåga för varor och tjänster, eftersom omsättningskretsen inte är van vid att uppfatta färg som ett utpekande av kommersiellt ursprung. Färger har därför endast i undantagsfall ursprunglig särskiljningsförmåga. Med hänsyn härtill har invändarens märke en begränsad ursprunglig särskiljningsförmåga.

Det bestående helhetsintrycket av innehavarens märke är sifferkombination 0700 under vilket också de aktuella tjänsterna kommer att efterfrågas medans det bestående helhetsintrycket av invändarens märke enbart är en färg.

De motstående varumärkenas helhetsintryck skiljer sig åt i sådan utsträckning att dessa inte är förväxlingsbara, trots föreliggande tjänsteslagsidentitet.

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

Beslutat 2015-10-19

Nina Isaksson

Eva Zamel

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvärsrätten" på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **inom två (2) månader** från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.