



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020109

BESLUT
2021-07-02
Stockholm

Mål nr
PMÖÄ 7809-20

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2020-06-16 i mål PMÄ 2543-20, se bilaga A

PARTER

Klagande

Telia Company AB, 556103-4249
169 94 Solna

Ombud: Jur.kand. C.H

Motpart

LOCAL.FR
231, Avenue de Parme
F-01000 Bourg-en-Bresse
Frankrike

Ombud: Advokaten H.L. och jur.kand. J.S.R.

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistrering

PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

1. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår yrkandet om vilandeförklaring.
 2. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår överklagandet.
-

Dok.Id 1655838

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 00		måndag – fredag 09:00–16:30
		E-post: svea.hovratt@dom.se www.patentochmarknadsoverdomstolen.se		

YRKANDEN M.M.

Telia Company AB (Telia) har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska avslå LOCAL.FR:s (Local) invändning och ändra PRV:s beslut att upphäva varumärkesregistreringen nr 545426 LOCALL.

Telia har vidare begärt att Patent- och marknadsöverdomstolen ska vilandeförklara ärendet i avvaktan på slutgiltigt avgörande avseende den ansökan om upphävande av EU-registrering nr 11906435 LOCAL (figur) som Telia gjort vid EUIPO.

Local har motsatt sig att ärendet vilandeförklaras och att Patent- och marknadsdomstolens beslut ändras.

GRUNDER M.M.

Parterna har i själva saken åberopat samma omständigheter till grund för talan som i Patent- och marknadsdomstolen samt här utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som där.

Till stöd för att ärendet bör vilandeförklaras har Telia sammanfattningsvis anfört följande. Telia har ansökt om hävning av Locals EU-registrering nr 11906435. Grunden för ansökan är att märket inte uppfyller bruksplikten i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EU:s varumärkesförordning). Det vore oskäligt att upphäva Telias registrering baserat på en registrering som inte uppfyller bruksplikten och som kan komma att helt eller delvis hävas. EUIPO har i beslut av den 3 maj 2021 hävt Locals EU-registrering på grund av bristande användning avseende klass 38 i dess helhet, dvs. den klass som utgjort hinder för Telias registrering, samt även avseende vissa andra klasser. Förutsatt att beslutet inte överklagas vinner det laga kraft efter besvärfristens utgång den 3 juli 2021. Det kommer då inte längre finnas någon grund för invändningen.

Till bemötande av vad Telia anfört i frågan om vilandeförklaring och till ytterligare stöd för att hinder för Telias registrering föreligger har Local anfört sammanfattningsvis följande. Det är förhållandena vid tidpunkten då Telia lämnade in ansökan om registrering som är relevanta. Ansökan lämnades in den 15 november 2017. Registreringsdag för Locals EU-varumärke är den 12 november 2013. Det innebär att tidsrymden mellan dagen för den svenska ansökan och registreringsdagen för EU-varumärket är kortare än fem år. Telia hade alltså inte med framgång kunnat begära att Local enligt bestämmelsen i 2 kap. 30 § varumärkeslagen (2010:1877) skulle tillhandahålla bevisning om användning av EU-varumärket eftersom Locals rättighet inte var föremål för något användningstvång vid tidpunkten för Telias ansökan. Yrkandet om vilandeförklaring ska därför lämnas utan avseende. Under alla förhållanden var PRV:s föreskrifter och bestämmelsen i 2 kap. 30 § varumärkeslagen inte gällande vid tidpunkten för Locals invändning hos PRV eftersom dessa bestämmelser trädde i kraft först den 1 januari 2019. EUIPO:s beslut den 3 maj 2021 har ännu inte vunnit laga kraft, varför Locals EU-varumärke alltjämt består i oförändrad form, för samtliga varor och tjänster, inbegripet tjänsterna i klass 38. Även om bedömningen skulle göras med utgångspunkt i den begränsade tjänsteförteckning som följer av EUIPO:s beslut, utgör Locals EU-varumärke under alla förhållanden hinder mot Telias registrering eftersom de motstående märkena omfattar tjänster av liknande slag och eftersom det råder betydande märkeslikhet.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

Frågorna i målet

Patent- och marknadsöverdomstolen kommer inledningsvis att ta ställning till Telias begäran att ärendet ska vilandeförklaras i avvaktan på att frågan om upphävande av Locals EU-varumärke slutligt har avgjorts vid EUIPO. För det fall Patent- och marknadsöverdomstolen kommer fram till att det inte finns skäl för vilandeförklaring kommer domstolen att pröva ärendet i sak och ta ställning till frågan om det föreligger en risk för att Telias märke förväxlas med Locals EU-varumärke.

Rättsliga utgångspunkter

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 varumärkeslagen bl.a. ett EU-varumärke (se punkt 4).

Om en invändning mot registreringen av ett varumärke grundas på ett äldre EU-varumärke, för vilket registreringsförfarandet avslutats mer än fem år före ingivningsdagen eller prioritetdagen för det yngre märket, får registreringen av det yngre märket enligt 2 kap. 30 § varumärkeslagen hävas endast om EU-varumärket har tagits i verkligt bruk för de varor eller tjänster som ligger till grund för invändningen, på det sätt som avses i artikel 18 i EU:s varumärkesförordning, inom de fem senaste åren före ingivningsdagen eller prioritetdagen för det yngre varumärket. Bestämmelsen innebär alltså att det finns en möjlighet för innehavaren av det yngre varumärket att som försvar i ett invändningsförfarande åberopa bristande användning av det äldre varumärket.

Bestämmelsen i 2 kap. 30 § varumärkeslagen, som genomför artikel 44 i 2015 års varumärkesdirektiv, infördes genom SFS 2018:1652 och trädde i kraft den 1 januari 2019 men ska enligt övergångsbestämmelserna tillämpas även på ansökningar som har gjorts före ikraftträdandet. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar att frågan om det äldre varumärket uppfyller kravet på verkligt bruk i den situation som avses i bestämmelsen prövas som en prejudiciell fråga och därmed utgör ett undantag från huvudregeln att ensamrätten till ett registrerat varumärke består och har verkan så länge registreringen är i kraft.

Om det för prövningen av ett mål är av synnerlig vikt att en fråga som är föremål för annan rättegång eller behandling i annan ordning först avgörs, får domstolen enligt

32 kap. 5 § rättegångsbalken besluta att målet ska vilandeförklaras i avvaktan på att hindret undanröjs. Bestämmelsen är analogt tillämplig för ärenden som handläggs enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden (se NJA 2010 s. 609).

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning

Frågan om det finns skäl för vilandeförklaring

Som framgår av Patent- och marknadsöverdomstolens redogörelse för de rättsliga utgångspunkterna, ska den nu gällande bestämmelsen i 2 kap. 30 § varumärkeslagen tillämpas även på ansökningar som har gjorts före ikraftträdandet av bestämmelsen den 1 januari 2019. Bestämmelsen skulle därför i och för sig kunna tillämpas i det nu aktuella ärendet. Av utredningen i ärendet har emellertid framkommit att registreringen av Locals EU-varumärke gjordes den 12 november 2013. Det innebär att vid tidpunkten för Telias ansökan till PRV den 15 november 2017 hade det ännu inte förflutit mer än fem år sedan frågan om registrering av Locals EU-varumärke blev slutligt avgjord. Bestämmelsen är alltså inte tillämplig i den nu aktuella situationen och det kan därmed inte bli aktuellt med en prejudiciell prövning av frågan om det äldre varumärket uppfyller kravet på verkligt bruk inom ramen för detta ärende.


Frågan är då om det är av synnerlig vikt för prövningen av detta ärende att frågan om hävning av Locals EU-varumärke på grund av bristande användning först avgörs slutgiltigt vid EUIPO.

Beslutet från EUIPO:s annulleringsenhet den 3 maj 2021 att delvis upphäva Locals rättigheter avseende registreringen av EU-varumärket nr 11906435 får enligt bestämmelsen i artikel 66 i EU:s varumärkesförordning verkan först från och med dagen för utgången av den överklagandefrist som anges i artikel 68. Av artikel 66 följer även att ett överklagande av beslutet har suspensiv verkan. Att annulleringsenhetens beslut ännu inte har vunnit laga kraft innebär alltså att Locals registrering alltjämt är giltig.

Om Telias ansökan om hävning av Locals EU-varumärke slutgiltigt skulle vinna bifall är Telia oförhindrad att på nytt ansöka om registrering, låt vara med en sämre prioritet. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen kan det därför inte anses vara av synnerlig vikt för prövningen av detta ärende att frågan om hävning av Locals EU-varumärke först avgörs slutgiltigt. Det Telia fört fram utgör därmed inte tillräckliga skäl för vilandeförklaring varför Telias begäran ska avslås.

Frågan om det finns en risk för förväxling

De kännetecken som ska jämföras vid bedömningen av om det finns en risk för förväxling är följande:

Telias yngre märke	Locals äldre märke
	

Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer i underinstansernas konstaterande att Telias märke avser tjänster av samma slag som Locals varumärke i det att båda märkena avser telekommunikationstjänster. Det saknas alltså i detta fall behov av någon närmare analys av vilka tjänster som är aktuella för märkena i förhållande till klassrubrikerna eftersom såväl det yngre som det äldre märket avser tjänster av samma slag, nämligen telekommunikationer i klass 38.

När det gäller frågan om märkeslikhet instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i PRV:s och Patent- och marknadsdomstolens slutsats att märkena – vid en jämförelse av deras visuella, fonetiska och konceptuella likheter och med hänsyn till att märkena avser tjänster av samma slag – är förväxlingsbara. Telias överklagande ska därför avslås.

Överklagande

Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknadsöverdomstolens beslut inte får överklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut får därför inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Per Carlsson, hovrättsrådet Kerstin Norman, referent, och tf. hovrättsassessorn Mirjam Gordan.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen

PROTOKOLL
2020-06-16
Handläggning i
Stockholm

Aktbilaga 14
Mål nr
PMÄ 2543-20

Handläggning i parternas utevaror

RÄTTEN

Tingsfiskalen Fredrik Lasson, även protokollförare

PARTER

Klagande

Telia Company AB, 556103-4249
169 94 Solna

Ombud: Jur.kand. C.H.

Motpart

LOCAL.FR
231 Avenue de Parme, Inopolis
F-01000 Bourg-en-Bresse
Frankrike

Ombud: Advokat P.H.

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistrering

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets beslut den 16 december 2019 i ärende nr
2018/00094/01, se [bilaga 1](#)

Dok.Id 2190137

Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Rådhuset,
Scheelegatan 7

Telefon
08- 561 654 70
E-post: stockholmstingsratt@dom.se
www.stockholmstingsratt.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

BAKGRUND

På ansökan av Telia Company AB (nedan Telia) registrerade Patent- och registreringsverket (nedan PRV) den 25 april 2018 ordvarumärket LOCALL (registrering nummer 545426) för tjänsten *telekommunikationstjänster*, motsvarande klassrubriken för klass 38.

LOCAL.FR (nedan Local) invände därefter mot registreringen och yrkade att PRV skulle upphäva den. Till stöd för invändningen anförde Local att märket var förväxlingsbart med bolagets EU-figurvarumärke LOCAL (registrering nummer 011906435, återgivet nedan) och att det förelåg tjänsteslagslikhet.



Locals märke är registrerat för vissa varor i klass 9 och vissa tjänster i klasserna 35, 38 och 42. De tjänster i klass 38 som varumärket registrerats för är de följande.

Telekommunikationer; information avseende telekommunikation; kommunikation via datorterminaler eller via fiberoptiska nät; radio- eller telefonkommunikation; kommunikationstjänster avseende mobiltelefoner; upplåtande av åtkomst till datanätverk; upplåtande av chatrum på internet; upplåtande av åtkomst till databaser; e-posttjänster; upplåtande av åtkomst till en plattform för sändning av elektronisk post på internet; elektronisk överföring av data, meddelanden och information; elektronisk utomhusreklam (telekommunikation); telekonferenstjänster; upplåtande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datanätverk; tjänster för leasing av åtkomsttid till globala datornät; upplåtande av åtkomst till databaser; tillhandahållande av åtkomst till elektroniska informations-, kommunikations- och

transaktionsplattformar på internet; tjänster avseende delning av foton och videofilmer via direktanslutning.

Genom beslut den 16 december 2019 upphävde PRV registreringen av Telias ordvarumärke LOCALL.

YRKANDEN M.M.

Telia har överklagat PRV:s beslut och yrkat att invändningen ska ogillas och att beslutet att upphäva registreringen ska ändras.

Till stöd för överklagandet har Telia vidhållit vad som anförts vid PRV med i huvudsak följande tillägg. Telias märke utgörs av det särskiljande kännetecknet LOCALL som bygger på en ordlek där det engelska ordet "low" har förkortats till det fonetiskt sammanfallande "LO-" och kombinerats med det engelska ordet "-CALL", som baseras på de tjänster som tillhandahålls under varumärket. Märkena uttalas även olika. Local's märke uttalas med betoning på det första ledet i ordet LOCAL medan Telias märke uttalas med betoning på det sista ledet i ordet LOCALL, som tydligt framträder som det engelska ordet "CALL". Märkena ger olika associationer genom att det äldre märket betyder "lokal", medan LOCALL ger associationer till "ringa till en låg kostnad".

Local har bestritt ändring och huvudsakligen vidhållit vad som anförts vid PRV.

DOMSTOLENS BEDÖMNING

Patent- och marknadsdomstolen gör ingen annan bedömning än PRV såvitt gäller märkenas förväxlingsbarhet i de delar som avser Local's märkes skyddsomfång samt de visuella, fonetiska och associationsmässiga likheterna mellan Local's och Telias märken.

Vad gäller frågan om tjänstelagslikhet gör Patent- och marknadsdomstolen följande bedömning.

Frågan om det finns förväxlingsrisk mellan två varumärken ska avgöras vid en helhetsbedömning av märkeslikheten och varu- eller tjänstelagslikheten, varvid kravet på märkeslikhet är mindre om varu- eller tjänstelagslikheten är stor och vice versa (se EU-domstolens dom den 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV, EU:C:1999:323, p. 19.)

Telias varumärke är registrerat i klass 38 med angivande endast av tjänsten *telekommunikationstjänster*, motsvarande klassrubriken för klass 38. Locals märke är registrerat för bl.a. tjänster som ingår i klass 38, vilka redovisats ovan.

I artikel 39.3 i det nya varumärkesdirektivet (Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning) anges att de allmänna beteckningar som ingår i klassrubrikerna till Niceklassificeringen (dvs. den klassificering som används i förevarande ärende), eller andra allmänna uttryck, får användas om de uppfyller kraven på tydlighet.

Vidare anges i p. 5 samma artikel att användningen av allmänna uttryck, inklusive de allmänna beteckningar som återfinns i klassrubrikerna i Nice-klassificeringen, ska tolkas så att de innefattar alla varor och tjänster som tydligt och klart omfattas av beteckningen eller uttryckets bokstavliga innebörd. En användning av ett sådant uttryck eller beteckning får, enligt samma punkt, inte tolkas som ett anspråk på varor eller tjänster som inte kan uppfattas på det sättet. Detta innebär att om ett märke registreras för varu- eller tjänsteklasser med angivande av en beteckning som motsvarar en klassrubrik ska detta inte automatiskt anses omfatta samtliga de varor eller tjänster som klassificerats i klassen. Istället måste en tolkning göras av klassrubrikens bokstavliga innebörd.

Det nya varumärkesdirektivet införlivades i svensk lagstiftning genom lagen (2018:1652) om ändring i varumärkeslagen, vilken trädde i kraft först den 1 januari 2019. Telias varumärke registrerades dessförinnan, den 25 april 2018. Enligt övergångsbestämmelserna ska ändringarna dock gälla även för varumärken som registrerats innan att lagen trädde i kraft.

I förarbetena till lagen anförde regeringen att principerna som kom till uttryck genom artikel 39.3 och 39.5 i det nya varumärkesdirektivet låg i linje med EU-domstolens praxis och redan tillämpades av PRV. Vidare ansågs att principerna fick anses ligga i förslaget att lägga till att en ansökan om varumärke ska innehålla en *tydlig* förteckning över de varor eller tjänster som varumärket avser och vilka klasser dessa tillhör, varför någon ytterligare ändring inte behövdes. (Se prop. 2017/18:267 s. 160 och 236 och jfr. EU-domstolens dom den 19 juni 2012, C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys mot Registrar of Trade Marks, EU:C:2012:361, p. 63).

Sammantaget innebär detta enligt Patent- och marknadsdomstolen att bedömningen av om de aktuella märkena är registrerade för varor och tjänster av samma eller liknande slag måste ta sin utgångspunkt i vilka tjänster som omfattas av den beteckning som Telias varumärke är registrerat för, vilket motsvarar en klassrubrik, samt beteckningens bokstavliga innebörd. Det går därmed inte att utgå från att det föreligger tjänsteslagslikhet på grund av att Locals märke är registrerat för tjänster i den klass vars klassrubrik Telia använt som beteckning.

Patent- och marknadsdomstolen bedömer att av de tjänster i klass 38 som Local registrerat sitt märke för är *telekommunikationer; information avseende telekommunikation; kommunikation via datorterminaler eller via fiberoptiska nät; radio- eller telefonkommunikation; kommunikationstjänster avseende mobiltelefoner; upplåtande av åtkomst till datanätverk; elektronisk överföring av data, meddelanden och information; elektronisk utomhusreklam (telekommunikation); telekonferenstjänster; upplåtande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datanätverk; tjänster för leasing av åtkomsttid till globala datornät; tjänster avseende*

delning av foton och videofilmer via direktanslutning att anse som omfattade av den bokstavliga innebörden av beteckningen *telekommunikationstjänster*, den beteckning som Telia registrerat sitt varumärke för. Likt PRV bedömer domstolen därför att Telias varumärke är registrerade för tjänster av samma slag som Locals märke.

Patent- och marknadsdomstolen bedömer sammantaget att det föreligger en förväxlingsrisk mellan de aktuella märkena med hänsyn till likheten mellan dem och att den tjänst som Telia registrerat sitt varumärke för är av samma slag som tjänster som Locals märke är registrerat för. Telias överklagande ska därför avslås.

BESLUT

Patent- och marknadsdomstolen avslår överklagandet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (PMD-13)

Ett skriftligt överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 7 juli 2020. Det krävs prövningstillstånd.

Fredrik Lasson

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

Invändningsärende nr 2018/00094/01

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Mål nr: 0

Ramberg Advokater Kommanditbolag
Box 3137
103 62 Stockholm

INKOM: 2020-02-17
MÅLN R: PMÄ 2543-20
AKTBIL: 2

Registrering nr 545426

INVÄNDARE

LOCAL.FR
231 Avenue de Parme, Inopolis
F-01000 Bourg-en-Bresse
Frankrike

OMBUD

Ramberg Advokater Kommanditbolag
Box 3137
103 62 Stockholm

INNEHAVARE

Telia Company AB
169 94 Solna

OMBUD

██████████
c/o Telia Finland Oyj, Legal affairs, PO Box 106
00051 Telia
Finland

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 545426 med stöd av 2 kap. 29 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket LOCALL med registreringsnummer 545426, registrerat för *telekommunikationstjänster* i klass 38.

Invändaren LOCAL.FR (Local) begär att Telia Company AB:s (Telia) registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med nedanstående EU-varumärke:



EU-varumärke nr 011906435

Märket är utfört i svart, violett, gult och grått.

- Klass 9: *Databehandlingsutrustningar; Programvara, i synnerhet programvara för databashantering, programvara för integrering av tillämpningar och databaser; elektroniska databaser registrerade på datormedier; nedladdningsbara elektroniska publikationer, tillgängliga ifrån databaser eller internet; kodade kundkort; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, inspelningsbara minnesskivor; CD-skivor, DVD's och andra digitala inspelningsbara media; datorer; kringutrustning för datorer.*
- Klass 35: *Tjänster för abonnemang på telekommunikationstjänster för andra; registerhantering (datoriserad -); databashantering; insamling och systematisering av data i ett centralt register; annons- och reklamverksamhet; annonsering on-line via datanätverk; uthyrning av reklamtid eller reklamplats via kommunikationsmedel av alla slag; spridning av annons- och reklammaterial; publicering av reklamtexter; företagsledning; företagsadministration; konsultationer avseende företagsledning och -organisation.*
- Klass 38: *Telekommunikationer; information avseende telekommunikation; kommunikation via datorterminaler eller via fiberoptiska nät; radio- eller telefonkommunikation; kommunikationstjänster avseende mobiltelefoner; upplåtande av åtkomst till datanätverk; upplåtande av chatrum på internet; upplåtande av åtkomst till databaser; e-posttjänster; upplåtande av åtkomst till en plattform för sändning av elektronisk post på internet; elektronisk överföring av data, meddelanden och information; elektronisk utomhusreklam (telekommunikation); telekonferenstjänster; upplåtande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datanätverk; tjänster för leasing av åtkomsttid till globala datornät; upplåtande av åtkomst till databaser; tillhandahållande av åtkomst till elektroniska informations-, kommunikations- och transaktionsplattformar på internet; tjänster avseende delning av foton och videofilmer via direktanslutning.*
- Klass 42: *Datortjänster, nämligen upprättande och aktualisering av webbplatser för tredje part; webbhotell för andras webbplatser; utformning, utveckling, uppdatering, underhåll och uthyrning av programvara; konstruktion, utveckling och aktualisering av programvarutillämpningar; tjänster avseende referenser till, optimering och registrering av webbplatser; konstruktion och igångsättning av tekniska lösningar, som är avsedda för optimering av referenserna till innehållet på webbplatser; konstruktion och igångsättning av sökmotorer för internet; råd om och stöd för förbättring av placering av och referenser till webbplatser på sökmotorer; utveckling och konstruktion av elektroniska eller digitala kundkort.*

Telia bestrider Locals argument.

Sammanfattning av Locals argument

Det föreligger en uppenbar risk för förväxling mellan kännetecknet LOCAL och varumärket LOCALL. Varumärkena är visuellt, uttalsmässigt och konceptuellt lika. Helhetsintrycket är detsamma och således föreligger en hög grad av märkeslikhet. Vidare omfattar båda märkena identiska telekommunikationstjänster i klass 38. Således är tjänsteslagslikhet för handen.

Sammantaget föreligger såväl märkeslikhet som tjänsteslagslikhet. Detta eftersom kännetecknen LOCAL och LOCALL ger väsentligen samma helhetsintryck för konsumenten och avser identiska telekommunikationstjänster. Förväxlingsrisken består i att allmänheten kan vilseledas att tro att tjänsterna kommer från samma företag, eller i förekommande fall, från företag med ekonomiska band, vilket inte är fallet.

Därtill har LOCAL en ursprunglig särskiljningsförmåga av normalgraden och ett skyddsomfång som under alla omständigheter inte endast omfattar identiska märken, utan även liknande märken inom samma tjänsteslag. Förväxlingsrisk föreligger även i det fall PRV skulle finna att Locals figurmärke har en särskiljningsförmåga som är lägre än normalgraden, eller att skyddsomfånget skulle vara begränsat.

Således föreligger registreringshinder på grund av förväxlingsrisken. Varumärkesregistrering nr. 545426 ska därför hävas i dess helhet.

Sammanfattning av Telias argument

LOCAL-FRs EU-registrering nr 11906435 utgörs av det engelska ordet LOCAL i kombination med en färgglad och iögonfallande figur. Det engelska ordet LOCAL har betydelsen LOKAL på svenska. Ordet LOKAL uppfattas endast som ett beskrivande ord, som anger att varorna och tjänsterna är lokala eller kommer från en lokal tillverkare eller distributör och saknar därmed överhuvudtaget särskiljningsförmåga för alla varor och tjänster.

I förhållande till tjänster i klass 38 som omfattas av märket är det än mer tydligt att ordet LOCAL/LOKAL saknar särskiljningsförmåga, eftersom det i stor utsträckning används för att beskriva sådana tjänster, t ex lokalsamtal, lokal-tv, lokalradio, lokal databas, lokala datanätverk.

Det är nämligen helt avgörande i detta fall att hålla isär särskiljningsförmågan för ordet LOCAL och invändarens registrering som helhet. Innehavaren påstår inte att registreringen som helhet saknar särskiljningsförmåga, däremot hävdas - med emfas - att särskiljningsförmågan uteslutande emanerar från de figurativa elementen i invändarens märke.

Det som således återstår i invändarens märke som har särskiljningsförmåga och därmed ensamrätt är det figurativa elementet. Sökandens märke får alltså inte registreras om det är liknande detta särskiljande element. Det är uppenbart att det inte föreligger några som helst visuella likheter mellan sökandens märke och det figurativa elementet i invändarens märke. Några fonetiska eller associativa likheter är uppenbarligen inte aktuella.

Registreringen omfattar därmed inte någon ensamrätt till ordet LOCAL, utan endast till märkets figurativa visuella utformning. Registreringen kan i och med det inte hindra Telias registrering eller användning av varumärket LOCALL.

Sammantaget skall alltså invändningen avslås i sin helhet och PRVs bedömning att innehavarens varumärke skall registrerats stå fast.

SKÅL

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.

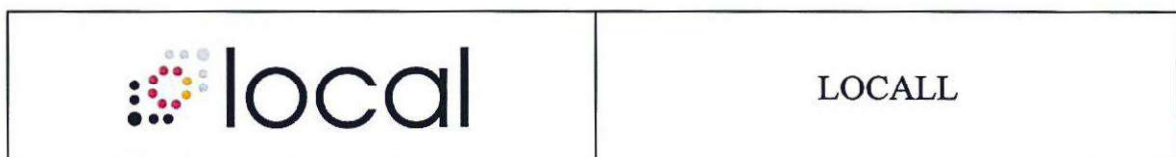
Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumärkeslagen, ett EU-varumärke.

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 eller 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).

PRV:S BEDÖMNING

Inledningsvis konstaterar PRV att båda märkena avser *telekommunikationer* i klass 38. Tjänsterna är därmed identiska.

De kännetecknen som ska jämföras är följande:



Locals märke

Telias märke

Bedömningen av märkenas förväxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter, ska ske med utgångspunkt från uppfattningen hos genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjänster som avses. I det här fallet riktar sig de tjänster där identitet har konstaterats till konsumenter i allmänhet. Graden av uppmärksamhet hos genomsnittskonsumenten för dessa tjänster bedöms vara normal.

Locals märke består av ordet local i standardmässigt typsnitt, placerat till höger om en icke föreställande figur. Visuellt utgör local den dominerande beståndsdel i märket. Telias märke är ett ordmärke, bestående av ordet LOCALL.

Visuellt delar märkena bokstäverna LOCAL. De skiljer sig åt genom den avslutande bokstaven L i Telias märke samt den icke föreställande figuren till vänster om texten i Locals märke.

Fonetiskt sett består märkena av två stavelser vardera. Ordet LOCAL är den engelska motsvarigheten till det svenska adjektivet *lokal*. Ordet LOCALL har ingen innebörd i sig, men sannolikt uppfattar omsättningskretsen det engelska ordet CALL (*kalla, ringa, utropa*) som en beståndsdel i märket. Orden LOCAL och LOCALL kommer därför sannolikt att uppfattas som engelska ord och uttalas därefter. Uttalet av den första stavelsen [lo-] i respektive märke är identiskt. Därefter skiljer sig uttalet något mellan den andra stavelsen i Locals märke, som enligt gängse engelskt uttal uttalas som det svenska ordet "kall". Den andra stavelsen i Telias märke uttalas "kål". Uttalsmässigt liknar märkena därmed varandra i hög grad.

Som det redan har konstaterats är ordet LOCAL är den engelska motsvarigheten till det svenska adjektivet *lokal*, vilket ger Locals märke ett begreppsmässigt innehåll. Det figurativa elementet i märket ger däremot inga direkta associationer. Telias märke kan uppfattas som att det anspelar på samma ord (*lokal*) som Locals märke, men kan även ses som en lek med orden *low* och *call* och får då en annan innebörd än Locals märke. Det kan dock inte uteslutas att en del av omsättningskretsen, speciellt om man bara hör märkena uttalas, associerar båda orden med adjektivet *lokal* och i och med detta finns, åtminstone för den delen av omsättningskretsen, en begreppsmässig likhet mellan märkena.

Sammantaget finns det därmed en hög grad av visuell och fonetisk likhet samt en möjlig associationsmässig likhet mellan orden LOCAL och LOCALL.

Locals märke består av ett figurativt särskiljande element samt ordet LOCAL. I och med den svenska betydelsen av LOCAL, nämligen som adjektivet *lokal*, kan ordet antyda att de nu aktuella telekommunikationstjänsterna på något sätt tillhandahålls lokalt och inte rikstäckande eller globalt. Med det sagt kan dock inte ordet för sig anses vara direkt beskrivande. Vad gäller särskiljningsförmågan hos varumärken kan ett adjektiv ofta få en tydligare beskrivande karaktär om det kombineras med exempelvis ett beskrivande substantiv, men så är inte fallet här. Av detta följer att Locals märke i sin helhet är särskiljande, men att skyddsomfånget för ordet LOCAL är begränsat.

Som det har konstaterats är ordet LOCAL det dominerande elementet i Locals märke. Vidare är det endast den sista bokstaven i Telias märke som skiljer orden åt, vilket medför en hög grad av visuell och fonetisk likhet mellan LOCAL och LOCALL. Dessutom kan det inte uteslutas att åtminstone en del av omsättningskretsen associerar båda märkena med adjektivet *lokal*. Med tanke på den höga graden av likhet mellan orden LOCAL och LOCALL och i synnerhet det faktum att ordet LOCAL inte kan anses vara direkt beskrivande finner PRV att märkena, med hänsyn till att de avser identiska tjänster, uppvisar sådana likheter att de är förväxlingsbara.

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

Beslutat 2019-12-16 av Johan Nordlund efter föredragning av Tomas Lindegren

HUR MAN ÖVERKLAGAR

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

Ange följande i överklagandet:

- Namn och person-/organisationsnummer
- Adress och övriga aktuella kontaktuppgifter
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring av beslutet ni vill ha

Överklagandet ska ha kommit in till PRV inom **två (2) månader** från beslutsdagen. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickas ärendet vidare till Patent- och marknadsdomstolen oavsett om PRV ändrar beslutet på det sätt ni begärt.



Hur man överklagar

Beslut i ärenden, Patent- och marknadsdomstolen

PMD-13

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från beslutets datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i beslutet.

Så här gör du

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att beslutet ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att Patent- och marknadsöverdomstolen ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövnings-tillstånd längre ner).

Om du tar upp nya omständigheter ska du förklara varför du inte fört fram detta tidigare.
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid ett sammanträde.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar adressen i beslutet.

Vad händer sedan?

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar Patent- och marknadsdomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även Patent- och marknadsöverdomstolen skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i Patent- och marknadsöverdomstolen

När överklagandet kommer in till Patent- och marknadsöverdomstolen tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Patent- och marknadsöverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att Patent- och marknadsdomstolen dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om Patent- och marknadsdomstolen har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller det överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Patent- och marknadsdomstolen om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i beslutet.

Mer information finns på www.domstol.se.