



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 24 maj 2010

PARTER

Klagande

IDT Inter Direct Tel Sweden AB
Näås Fabriker, Fack 5031, 448 51 Tollered
Ombud: MAQS Law Firm Advokatbyrå AB
Box 7009, 103 86 Stockholm

Motpart

Prespal media and telecommunication global AB, 556633-0881
c/o Morshedi, Fatburstrappan 18, 118 26 Stockholm

SAKEN

Upphävande av ett figurvarumärke innehållande ordet T-STAR

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 16 augusti 2007
angående vm. reg. nr 377.809 se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

LC

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-783 38 50	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

IDT Inter Direct Tel Sweden AB (IDT) har i Patentbesvärsrätten vidhållit att figurvarumärket innehållande ordet T-STAR skall upphävas.

Prespal media and telecommunication global AB (Prespal) har förvärvat det aktuella figurvarumärket från Morshedi Multinational Multimedia och Film Production AB. Båda bolagen har haft samma företrädare. Det överlåtande bolaget har förelagts att yttra sig men har inte gjort det.

IDT har till grund för sin talan hållit fast vid att Prespals varumärke i praktiken är identiskt med ett telefonkort som kreerats av bolaget och att beviljandet av varumärkesregistreringen kränker bolagets upphovsrätt till sitt telefonkort. IDT åberopar vidare att bolagets telefonkort utgör ett för IDT inarbetat varumärke, att IDT:s telefonkort var inarbetat av bolaget då ansökan som ledde till Morshedis varumärkesregistrering gavs in, samt att de motstående varumärkena är förväxlingsbara. Slutligen har IDT åberopat att Prespals varumärke är förväxlingsbart med IDT:s vid tiden för ansökan använda varukännetecken och att Prespals ansökan gjorts med vetskap om detta förhållande och inte använt sitt märke innan Prespals märke togs i bruk.

Till utveckling av talan har IDT, utöver vad som åberopats i Patentverket, anfört bl.a. följande. IDT tillhandahåller och försäljer förbetalda och återuppladdningsbara telefonitjänster till mer än 230 länder. Den största målgruppen för de förbetalda telefonkortet är invandrare som ofta ringer internationella samtal. Under inkomståret 2007 sålde IDT cirka 220 miljoner förbetalda telefonkort och försäljningen inbringade 936,7 miljoner dollar. Fler än 250 typer av telefonkort erbjuds till försäljning på den europeiska marknaden. Försäljningen i Europa genererade för samma inkomståret 353,6 miljoner dollar. Kortet har alltsedan slutet av år 2000 i allt väsentligt sett ut på samma sätt. I den nedre vänstra delen av kortet användes fram till slutet av juni 2004 ordet "Globalphone". Detta ord ersattes under år 2004 med "Phonecard". Det första exemplaret av den modifierade varianten av kortet trycktes den 13 augusti 2004. Kortet finns alltjämt till försäljning i Sverige. Försäljningen av kortet i Sverige har genererat följande intäkter i dollar: 18 815 024 för år 2004, 18 461 658 för år 2005 och 10 936 311 för år 2006. Kortet har distribuerats via ett stort antal

försäljningsställen i Sverige och vid tidpunkten för den ansökan som ledde till Prespals varumärkesregistrering funnits till försäljning i Sverige i drygt fem år. Det är i sammanhanget fullständigt osannolikt att märket tagits fram självständigt.

För att visa användningen av varukännetecknet har IDT gett in en årsredovisning för år 2007, arbetsexemplar av bolagets telefonkort från år 2000 och ett exemplar av det aktuella kortet.

DOMSKÄL

IDT har gjort gällande att kortet fått sin nuvarande utformning år 2004 och därefter kommit ut på marknaden i det utförandet och att det i en liknande ursprunglig utformning kom ut på marknaden redan år 2000. Skillnaden mellan kortens utföranden utgörs endast av ordet Phonecard respektive Globalphone i det nedre vänstra hörnet. För att styrka tidigare användning har IDT gett in en obestyrkt kopia av ett arbetsexemplar med dateringen den 4 augusti 2000. Handlingen visar inte när IDT:s varumärke började användas som kännetecken. Vid dessa förhållanden har IDT inte förmått styrka en tidigare användning av sitt varumärke och därmed än mindre kunnat visa att bolagets varumärke var inarbetat vid tidpunkten för Prespals ansökan.

Varumärken innehållande figurer kombinerade med text och andra inslag kan ha sådan utformning att de utgör konstnärliga verk och därmed omfattas av ett upphovsrättsligt skydd. IDT:s märke är uppbyggt med två färger och innehåller i huvudsak en enkel komposition med text i visst typsnitt tillsammans med ett antal femuddade stjärnor i grundform. Enligt Patentbesvärslättens mening har märket inte sådan originalitet att det kan anses utgöra ett verk i upphovsrättslig mening. Det kan därmed inte heller föreligga hinder mot registreringens bestånd på den grunden att Perspals märke skulle utgöra intrång i annans upphovsrätt.

På grund av det anförda ska överklagandet lämnas utan bifall.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Per Carlson, ordförande, f. patenträttsrådet Ulf Hallin och adjungerade ledamoten Charlotte Dahl, referent. Enhälligt.