



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 28 februari 2011

Klagande

A City Media AB, 556584-8354

Ombud: Advokatfirman Delphi Kommanditbolag
Box 1432, 111 84 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket OOHTV i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 29 april 2009
angående v.ans. nr 08-03898, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDE M.M.

A City Media AB (A City) har vidhållit sin ansökan om registrering av varumärket OOHTV i figur med den varuförteckning som framgår av PRV:s beslut.

Som grund för sin talan har bolaget anfört att det sökta märket inte är förväxlingsbart med de motanförda gemenskapsvarumärkena OOH (reg. nr 4435756) och OOH-MEDIA (reg. nr 4435707).

Till utveckling av talan har A City anfört bl.a. följande.

Märket OOH måste anses ha en mycket begränsad särskiljningsförmåga och därmed ett begränsat skyddsomfång. Även skyddsomfånget för märket OOH-MEDIA, som helhet betraktat, är också ytterst begränsat. Det finns ett stort antal registrerade kännetecken som innehåller bokstavskombinationen OOH.

Det sökta märket innehåller för det första ett figurativt element bestående av två cirklar som överlappar varandra. Tanken med cirklarnas utformning är att anspela på ett evighetstecken (en liggande åtta). Vidare innehåller märket förkortningen ”TV” i kombination med en stjärna. Detta är en suggestiv anspelning på det svenska uttrycket ”TV-stjärna” och den engelska motsvarigheten ”TV-star”. Märket visar även på samhörighet med ett annat av sökanden tidigare registrerat figurvarumärke som också innehåller en stjärna i kombination med en cirkel.

Det kan konstateras att helhetsintrycket av det sökta märket och den bestående minnesbilden av detta märke är kombinationen av evighetstecknet sett tillsammans med förkortningen ”TV” som satts samman med en stjärnsymbol. Helhetsintrycket av ordmärket OOH är istället den dubblade förekomsten av bokstaven ”O”, som dominerar märket och som utgör två tredjedelar av detta. Det sökta märket förmedlar redan på grund härav ett i visuell mening helt annat helhetsintryck och ger konsumenten en helt annan minnesbild än det mothållna varumärket OOH. Någon visuell förväxlingsrisk föreligger inte mellan det sökta märket och detta märke. Även mellan det sökta märket och märket OOH-MEDIA föreligger betydande visuella olikheter.

Det sökta märket kommer att utläsas och uttalas som en förkortning där varje separat bokstav betonas var för sig med ett litet uppehåll emellan, O O H T V – STAR. Att symboler – i detta fall en stjärna – ersätter hela ord med bokstäver är numera mycket vanligt förekommande. Den fonetiska likheten mellan OOH och det sökta märket får därmed, om den alls existerar, anses vara mycket begränsad och detsamma gäller i ännu högre grad i förhållande till märket OOH-MEDIA.

Genom att innehålla bokstavskombinationen ”TV” förmedlar det sökta märket ett helt annat innehåll och ger andra associationer än OOH. I den mån OOH-MEDIA kan anses ge några innehållsmässiga associationer genom det tillagda ledet ”MEDIA” är dessa inte desamma och kan inte heller likställas med de som följer av det sökta märket.

Vad gäller varuslagslikheten är det på ansökningspråket uppenbart att gemenskapsvarumärket OOH i klass 35 endast registrerats för verksamhet som avser reklam på affischer och uthyrning av affischeringsutrymme. Det sökta märket avser uteslutande affärsverksamhet och reklam via TV-mediet i samma klass. En pappersannons eller en affisch är inget substitut för en tv-reklam och målgrupperna för dessa olika annonsmedia skiljer sig åt. Tjänsterna som marknadsförs under det sökta märket å ena sidan och OOH å den andra riktar sig dessutom mot olika kunder och olika marknader. Det föreligger sålunda inte heller vid den praktiska tillämpningen någon konkurrens mellan de varor och tjänster som tillhandahålls under de aktuella kännetecknen.

A City har i Patentbesvärsträtten gett in viss utredning.

DOMSKÄL

Patentbesvärsträtten konstaterar inledningsvis att det föreligger varuslagslikhet mellan bl.a. tv-reklamverksamhet som A Citys varumärkesansökan OOHTV i figur avser i klass 35 och uthyrning av annonsutrymme (på det tyska ingivningspråket: ”*Vermietung von Werbeflächen*”) som de motanförla gemenskapsregistreringarna nr 4435756 OOH och nr 4435707 OOH-MEDIA avser i samma klass.

A Citys märke skiljer sig visuellt och fonetiskt från dominanten i det motanförda märket OOH främst på så sätt att bolagets märke även innehåller ordelementet TV. A Citys märke kan inte i förhållande till något av de motanförda märkena anses ge upphov till någon association som skulle kunna medföra en minskad risk för förväxling. Snarare förstärker ordledet TV den likhet i visuellt och fonetiskt hänseende som finns i förhållande till märket OOH-MEDIA. Att A Citys märke även innehåller en figur bestående av en stjärna medför inte att märket distansierar sig i tillräckligt stor utsträckning från något av de motanförda märkena för att inte vara förväxlingsbart med dessa.

Med hänsyn till det anförda ska överklagandet lämnas utan bifall.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall, ordförande, och f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon Bergman, referent. Enhälligt.