



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 28 oktober 2011

Klagande

Nordscript KB, 969746-6614
Bergsgatan 12A, 153 35 Järna

SAKEN

Registrering av varumärket TRANSCRIPT i visst utförande

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 17 augusti 2010
angående v.ans. nr 09-10189, 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				

YRKANDEN M.M.

Nordscript KB har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin ansökan om registrering av varumärket TRANSCRIPT. I andra hand har bolaget yrkat att märket ska registreras med verkan i hela landet utom Skåne län.

Bolaget har till grund för sitt yrkande i första hand hållit fast vid att det sökta varumärket TRANSCRIPT i visst utförande inte är förväxlingsbart med den motanförla enskilda firman Transcript CE-Consulting (750407-4803). Till stöd för yrkandet i andra hand har bolaget, som det får förstås, anförlt att firman Transcript CE-Consulting endast är registrerad i Skåne län.

Nordscript har till utveckling av talan, utöver vad som antecknats i PRV:s beslut, anförlt bl.a. följande.

Namnet Transcript CE-Consulting tyder på att företaget tillhandahåller främst konsulttjänster, inte översättningstjänster. Transcript CE-Consulting är en totalt okänd aktörl på översättningsmarknaden och det går inte att fastställa om det aktivt tillhandahålls några översättningstjänster under firman. Det sökta varumärket TRANSCRIPT är inarbetat och används för översättningar av svenska dokument till andra språk och bolagets rätt till märket måste anses bestå vid sidan av en rätt som kan finnas till ett äldre förväxlingsbart kännetecken.

Även om det finns en viss visuell och fonetisk överensstämmelse mellan de motstående kännetecknen finns det fortfarande en associationsmässig distans. Dessutom innehåller bolagets märke ett figurelement vilket i likhet med märkesordet är utförlt i grönl och svart färg.

DOMSKÄL

Så som PRV anförlt föreligger det likhet mellan de översättningstjänster som det sökta märket TRANSCRIPT i visst utförande omfattar i klass 41 och sådan översättningsverksamhet som skall bedrivas under den motanförla enskilda firman Transcript CE-Consulting.

Vidare är, som PRV också anfört, märkesordet TRANSCRIPT i Nordscripts märke identiskt med den distinktiva dominanten Transcript i den motanförda firman. Så som PRV anfört föreligger därmed även likhet mellan de motstående kännetecknen.

Patentbesvärslättan delar vid dessa förhållanden PRV:s bedömning att det sökta varumärket TRANSCRIPT i visst utförande är förväxlingsbart med den motanförda enskilda firman Transcript CE-Consulting. Att det sökta märket innehåller ett figurativt moment med bokstaven T utförd i grön färg eller att märkets använts i viss omfattning medför inte någon annan bedömning.

Rätten till ett inarbetat varukännetecken ska enligt 1 kap. 15 § varumärkeslagen (2010:1877) under vissa förutsättningar gälla vid sidan av en äldre rätt till ett kännetecken. Att rätten till ett inarbetat varumärke kan gälla vid sidan av en äldre rätt medför dock inte att rätten till det äldre kännetecknet bortfaller som registreringshinder. Vad Nordscript anfört om att bolagets varumärke skulle vara inarbetat och därför ska bestå vid sidan av den motanförda firman saknar följaktligen betydelse för frågan om registrering.

Överklagandet kan på grund av det anförda inte bifallas i enlighet med yrkandet i första hand.

Det finns ingen laglig möjlighet att begränsa en registrerings giltighet till att omfatta hela Sverige utom visst område. Överklagandet kan därför inte heller bifallas i enlighet med yrkandet i andra hand.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patentträttsråden Per Carlson, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt f. patentträttsrådet Ulf Hallin. Enhälligt.