



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 18 oktober 2011

Klagande

B-one

Building 9, 319, P.O. Box 500401, Dubai, Förenade Arabemiraten

Ombud: GROTH & CO KB

Box 6107, 102 32 Stockholm

SAKEN

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen one.com i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 17 augusti 2010 angående int.reg. nr 991.705, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet i vad det avser ”web-hosting services” i klass 42 och visar frågan om giltighet av den internationella registreringen one.com i figur (nr 991.705) åter till PRV för erforderlig behandling med avseende på denna tjänst.

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.

B-one har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin begäran att den internationella varumärkesregistreringen one.com i figur ska gälla i Sverige i första hand för tjänsterna business consultancy in connection with the sale of domain names i klass 35 och web-hosting services i klass 42 och i andra hand enbart för tjänsten i klass 42.

B-one har till grund för sin talan åberopat att innehavarna av de motanförda gemenskapsvarumärkena ONE i visst utförande (nr 1692052) och ONE i figur (nr 4717807) samt den motanförda firman Onecom Scandinavia AB (org. nr 556601-1507) har medgivit att den internationella registreringen ska gälla här i landet för de tjänster som den avser. Bolaget har vidare åberopat att bolagets internationella varumärkesregistrering inte är förväxlingsbar med det av PRV motanförda gemenskapsvarumärket ONE i visst utförande (nr 2955276).

Bolaget har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande omständigheter.

one.com i figur är inte förväxlingsbart med motanfört gemenskapsvarumärke ONE i visst utförande. Det tidigare gemenskapsvarumärket kan uppfattas som ett figurmärke bestående av tre olika geometriska figurer. I första hand uppfattas märket som det engelska ordet "on" följt av en figur med tre horisontella streck. B-ones märke består av en kombination av flera ord med ett påtagligt figurativt inslag av en "snurr" och ger ett helt annat visuellt intryck än det mot hållna gemenskapsvarumärket. Märkenas figurativa inslag uppvisar inte några som helst likheter. Även fonetiskt är märkena olika. Orden one.com, domain, hosting, email ska jämföras med det äldre märkets enskilda ord "on". Eftersom märkena har olika betydelse ger de även olika associationer.

DOMSKÄL

Av utredningen framgår att innehavarna av de motanförla gemenskapsvarumärkena ONE i visst utförande (nr 1692052), Orange Austria Telecommunication GmbH, och ONE i figur (nr 4717807), BÖWE SYSTEC AG, samt den motanförla firman Onecom Scandinavia AB, Onecom Scandinavia AB:s konkursbo (org. nr 556601-1507), har medgivit att det internationella varumärket one.com i figur får gälla i Sverige för tjänsterna i klass 35 och 42. Dessa kännetecken utgör därmed inte hinder mot det internationella märkets giltighet i Sverige.

Det föreligger en hög grad av likhet mellan den typ av företagskonsultationer (business consultancy in connection with the sale of domain names) som det internationella varumärket avser i klass 35 och de professionella företagskonsultationer som det motanförla gemenskapsvarumärket ONE i visst utförande (nr 2955276) bl.a. omfattar i samma klass.

Ordelementet ONE, som är den särskiljande och dominerande delen hos det internationella varumärket, är identiskt med det av PRV motanförla gemenskapsvarumärket ONE i visst utförande. De visuella skillnader som följer av det internationella märkets figurativa element respektive det äldre märkets utformning, är inte tillräckliga för att medföra en annan bedömning. Inte heller de beskrivande beteckningarna som det yngre märket innehåller utöver ordet ONE distansierar det internationella märket från gemenskapsvarumärket.

Det finns vid en helhetsbedömning en risk för att B-ones märke one.com i figur kan förväxlas med det äldre gemenskapsvarumärket ONE i visst utförande enligt bolagets yrkande i första hand.

Med den begränsning till att den internationella registreringen i Sverige endast ska avse web-hosting services i klass 42 som bolaget gjort enligt yrkandet i andra hand föreligger inte längre tjänsteslagslikhet med det äldre gemenskapsmärket och därmed inte risk för förväxling med detta.

Överklagandet ska mot bakgrund av det anförda bifallas i enlighet med B-ones yrkande i andra hand.

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.