



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 30 mars 2012

Klagande

TV4 AB, 556242-7152

115 79 Stockholm

Ombud: Groth & Co KB

Box 6107, 102 32 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket 4 PLAY i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 8 december 2010
angående v.ans. nr 09-10207, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar
ansökan åter till PRV för förnyad prövning.

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.

TV4 AB har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin ansökan om registrering av varumärket 4 PLAY i figur.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket inte är förväxlingsbart med de motanförda gemenskapsvarumärkena PT 4 PLAY i figur (nr 006399497), 4 PLAY PT i figur (nr 006399638) och 4 PLAY TELEFONICA (nr 006244297).

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

TV4 vidhåller att skillnaden i helhetsintryck mellan de motstående märkena är påtaglig och fullt tillräcklig för att möjliggöra samexistens. Ordet PLAY för tjänster i klasserna 38 och 41 är så svagt att ingen torde kunna åberopa ensamrätt till detta per se. PLAY används idag av många aktörer på marknaden för WebTV och möjligheten att se tv-program i repris och har genom flitig användning för dessa tjänster blivit ett välkänt begrepp inom media. I det svenska varumärkesregistret finns en uppsjö av registreringar innehållande ordet PLAY vilka idag samexisterar. Det är inte heller unikt att i varumärkessammanhang använda siffran 4 i och med att den med sitt engelska uttal kan skapa en ordlek. De motanförda märkena innehåller ord- och sifferelement som var för sig, men även sammantagna, måste anses vara mycket svaga för tjänster i klasserna 38 och 41. Märkenas skyddsomfång måste således bedömas som begränsat och avhängigt det figurativa utförandet.

TV4:s varumärke består dessutom av det figurativa varumärket 4 i dess karaktäristiska röda färg, vilket i Sverige måste anses vara väl känt. Tack vare en långvarig och konsekvent användning av detta varumärke har det förvärvat en stark särskiljningsförmåga och det kan inte för konsumenterna råda någon tvekan om vem som står som avsändare av varumärket. TV4:s långvariga användning av sitt varumärke samt tillägget av den svaga märkesdelen PLAY, indikerar därtill att det helt saknas avsikt att efterlikna de motanförda varumärkena. De figurativa inslagen distanserar märket från de motanförda varumärkena.

SKÄL

Patentbesvärslätten delar PRV:s bedömning i fråga om likhet mellan de tjänster i klasserna 38 och 41 för vilka PRV i det överklagade beslutet angivit att det föreligger hinder.

Utredningen i målet ger inte stöd för bedömningen att sammansättningen 4 PLAY skulle ha begränsad särskiljningsförmåga i förhållande till nu aktuella tjänster. 4 PLAY får därmed anses utgöra den framträdande delen i såväl det sökta märket som i de motanförla varumärkena. Det föreligger därmed märkeslikhet. En eventuell förstärkt känneteckenskraft hos det yngre märket kan inte göras gällande i den situation som nu är för handen.

Vid en sammantagen bedömning finner Patentbesvärslätten i likhet med PRV att det finns en risk för förväxling mellan det sökta märket 4 PLAY i figur och de motanförla gemenskapsvarumärkena PT 4 PLAY i figur, 4 PLAY PT i figur samt 4 PLAY TELEFONICA med avseende på nämnda tjänster i klasserna 38 och 41.

En ansökan om registrering av varumärke ska fr.o.m. den 1 juli 2011, enligt 2 kap. 18 § varumärkeslagen (2010:1877), avslås delvis om det endast föreligger hinder mot registrering med avseende på vissa varor eller tjänster. Det innebär att de varor eller tjänster för vilka det föreligger hinder mot registrering måste preciseras. Angående partiellt avslag och motivering av beslut, se EU-domstolens dom i mål C-239/05 (BVBA Management).

PRV har i sitt beslut inte närmare preciserat för vilka av de övriga varorna och tjänsterna som det kan uppstå en förväxlingsrisk med de äldre märkena och som enligt verkets mening utgör hinder mot registrering av det sökta märket. Och det skulle i förevarande fall stå i strid mot instansordningens princip att pröva den frågan först i Patentbesvärslätten. Frågan om vilka av de sökta varorna och tjänsterna som det föreligger hinder mot registrering för, bör därför återförvisas till PRV för förnyad prövning.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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