



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 8 juli 2013

## **Klagande**

EF

## **SAKEN**

Registrering av varumärket QOO

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 6 september 2011  
angående v.ans. nr 11-01476, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

1. Patentbesvärsrätten tillåter inte den av EF begärda ändringen av tjänsteförteckningen.
2. Patentbesvärsrätten avslår överklagandet i själva saken.

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.**

EF har yrkat att han tillåts ändra sin ansökan genom tillägg av följande tjänster till varu- och tjänsteförteckningen: särskilt bloggning för reklamändamål och shopping on-line via kataloger, websidor och on-lineauktioner i klass 35, särskilt publicering av bloggar on-line, publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line och bloggning nämligen textförfattande i klass 41 samt särskilt skapande och underhållande av bloggar för andra i klass 42 samt att ansökan bifalls med dessa ändringar.

I andra hand har EF vidhållit ansökningen med den tjänsteförteckning som prövats genom det överklagade beslutet.

För det fall ett bifall till hans yrkanden i själva saken förutsätter en förnyad prövning i PRV, har han begärt att ansökan återförvisas till verket för en sådan prövning.

EF har till stöd för sitt yrkande om ändring av ansökan anfört bl.a. följande. Ansökan om varumärke skedde elektroniskt och PRV:s hemsida var otydlig. Inom en timme förtydligade han sin ansökan med avseende på tjänsteförteckningen. PRV beaktade inte begäran utan bedömde korrigeringen som en utvidgning av ansökan men lämnade inget avslagsbeslut med överklagandehänvisning.

Till grund för sitt yrkande i själva saken har EF hållit fast vid att det sökta varumärket QOO inte är förväxlingsbart med något av de motanförda gemenskapsvarumärkena QOO (nr 3500477) och Q QOO PRO i figur (nr 9207598).

EF har till utveckling av sin talan, utöver vad han framfört i PRV, anfört i huvudsak följande.

Det kan ifrågasättas om PRV:s beslut är lagligt eftersom PRV dels inte fattat något avslagsbeslut i anledning av hans ”förtydligande” av tjänsteförteckningen och dels inte tagit hänsyn till hans begäran om att få komma in med en kompletterande skrift innan PRV fattade sitt beslut.

Genomgående bör viss försiktighet iakttas vid bedömningen av likhet mellan varor och tjänster. Normalt sett är den faktiska skillnaden mellan varor och tjänster tillräcklig för att konsumenter ska kunna skilja dem åt även i fall där märkeslikheten är stor. PRV har inte utförligt motiverat vilka av de tjänster som det sökta märket avser som kolliderat med vilka varor i klass 9 som omfattas av de motanförda märkena.

Innehavaren av gemenskapsvarumärket QOO (nr 3500477) är innehavare av ett stort antal varumärken däribland Coca Cola. Det stora antalet märken förutsätter en extensiv bevakning av ägaren. Att innehavarens skulle ha missat förevarande ansökan eller den andra motanförda registreringen är mer än osannolikt. Innebörden av QOO i den aktuella ansökan är den vedertagna förkortningen av "Qorum of One" samt Quality of Operations medan innebörden Coca Colas märke är en helt annan.

## DOMSKÄL

### *PRV:s handläggning*

Sedan PRV utfärdat förelägganden – den 6 april och den 24 maj 2011 – och efter att EF inkommit med svarsskrifter, utfärdade PRV den 10 augusti 2011 ett föreläggande med sista svarsdag den 5 oktober 2011. I föreläggandet anförde PRV att verket övervägt EF synpunkter men fortfarande vidhöll att det sökta varumärket QOO var förväxlingsbart med de båda motanförda märkena bestående av, respektive innehållande, bokstavskombinationen QOO. PRV redogjorde i föreläggandet för varför det enligt verkets mening förelåg märkeslikhet och varu- och tjänsteslagslikhet. I en svarsskrift som inkom till verket den 16 augusti 2011 argumenterade EF utförligt för varför han ansåg att verkets bedömning var felaktig samt begärde ett "snabbt" svar från verket på vissa frågor så han kunde bemöta eventuellt kvarstående hinder inom den angivna fristen, dvs. den 5 oktober 2011.

Av PRV:s förelägganden den 6 april, den 24 maj och den 10 augusti 2011 framgår vilka äldre varumärken som PRV ansåg utgöra hinder för registrering av EF varumärke. Det framgår också vilka av de tjänster

som EF märke omfattade som enligt verkets mening liknade varor som de motanförla märkena avsåg och vilka dessa varor var. Föreläggandena får därför anses ha innehållit ett tillräckligt klart besked om varför det enligt PRV:s mening förelåg varu- och tjänsteslagslikhet för att EF skulle kunna ta ställning till vad verket anförl.

Någon ytterligare skriftväxling förekom inte innan verket den 6 september 2011, dvs. innan svarstiden i föreläggandet gick ut den 5 oktober 2011, beslutade att delvis avslå EF ansökan. Även om EF den 16 augusti 2011 hade inkommit med svar på föreläggandet borde verket, särskilt mot bakgrund av vad han hade anförl i svarsskriften, ha avvaktat med sitt beslut tills svarsfristen hade löpt ut. PRV borde också ha lämnat ett besked till EF om hur verket ställde sig till hans begäran om ett svar.

EF har emellertid i Patentbesvärsrätten haft möjlighet att anförl ytterligare synpunkter utöver dem han framförl i PRV. Det finns vid dessa förhållanden inte anledning att återförvisa ansökningsen på grund av handläggningen i PRV.

#### *Ändring av ansökan*

En ansökan om registrering av ett individualvarumärke som görl elektro- niskt är att anse som inkommen till PRV när sökanden fyllt i de uppgifter som skall ingå i den elektroniska ansökan och som anges i 2 kap. 1 § första stycket varumärkeslagen (Vml), betalat föreskriven ansöknings- avgift och betalningen av ansökningsavgiften godkänts. Det är därefter endast tillåtet att görl sådana ändringar som framgår av 2 kap. 2 § VmL, det vill säga oväsentliga ändringar i det sökta varumärket som inte änd- rar helhetsintrycket och begränsningar i varu- eller tjänsteförteckningen.

Enligt vad handlingarna i PRV:s akt visar har PRV inte uttryckligen prövat EF begäran om ändring av ansökan, vilket verket borde ha gjort under handläggningen av registreringsärendet eller senast i det överklagade beslutet genom vilket verket skilde sig från ärendet. Av PRV:s meddelande till EF dagtecknat den 23 februari 2011 framgår dock, att verket tagit ställning till hans begäran om ändring av ansökan och att verket inte ansett sig kunna tillåta den begärda ändringen samt att

verket därmed skulle komma att pröva ansökan så som den var utformad när den ingavs elektroniskt.

Med hänsyn till att PRV tagit ställning till frågan om ändring föreligger inte något hinder mot att ta upp denna fråga till prövning i Patentbesvärsrätten.

Lika med PRV finner Patentbesvärsrätten att den begärda ändringen utgör en utvidgning av varuförteckningen och därför inte är tillåten enligt 2 kap. 2 § VmL. Prövningen av EF ansökan ska därför även i Patentbesvärsrätten göras med utgångspunkt i den förteckning som omfattas av det överklagade beslutet.

#### *Risken för förväxling*

Så som PRV anfört föreligger det i varumärkesrättslig mening likhet mellan de vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad design samt den design och utveckling av datahårdvara och mjukvara som det sökta varumärket QOO avser i klass 42 och de vetenskapliga apparater och instrument, databehandlingsutrustningar och datorer som de motanförda varumärkena QOO och Q QOO PRO i figur omfattar i klass 9.

Det sökta märket består enbart av bokstavskombination QOO. De äldre varumärkena innehåller respektive består av den särskiljande och framträdande bokstavskombinationen QOO. Den omständigheten att beteckningen QOO kan ha diverse olika betydelser, vilket gäller för både det sökta och de motanförda märkena, är inte ägnat att distansera det yngre märket från de äldre. Därmed föreligger märkeslikhet.

Vid en samlad bedömning är det sökta märket, som PRV funnit, förväxlingsbart med vart och ett av de båda motanförda varumärkena med avseende på de tjänster som framgår av det överklagade beslutet.

Med hänsyn till det nu anförda kan överklagandet i sak inte bifallas.

**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 Jon Bergman. Enhälligt.