



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 17 juni 2014

PARTER

Klagande

Cultimedia Information AB, 556552-5960
Tejarps Gård, 233 76 Klågerup

Motpart

Apple Inc.
1 Infinite Loop, 95014-2084 Cupertino, USA
Ombud: Malin Ekstrand
Bird & Bird Advokat KB, Box 7714, 103 95 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen SCIPOD

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 19 november 2012
angående varumärkesregistrering nr 411.096, 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.

Cultimedia Information AB (Cultimedia) har vidhållit att registreringen av varumärket SCIPOD ska bestå.

Apple Inc. har bestritt ändring.

Cultimedia har till grund för sin talan hållit fast vid att bolagets varumärke SCIPOD inte är förväxlingsbart med de motanförda varumärkena bestående av eller innehållande märkesorden POD och IPOD. Bolaget har också hållit fast vid att bestämmelsen i 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen inte är tillämplig.

Apple har till grund för sitt bestridande hållit fast vid att Cultimedias märke är förväxlingsbart med av Apple motanförda kännetecken bestående av eller innehållande märkesorden POD eller IPOD. Apple har vidare hållit fast vid att bolagets kännetecken IPOD är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och att en användning av Cultimedias märke skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för IPOD:s särskiljningsförmåga eller anseende

Parterna har, utöver vad som anförts i PRV, särskilt framhållit följande.

Cultimedia

IPOD finns som ord i Nationalencyklopedins elektroniska ordbok. Detta är ett tecken på att ordet trivialiserats och inte på att det fått ett starkare skydd. SCIPOD är tillräckligt särskiljbart från IPOD och därmed inte förväxlingsbart. Ordet är 50 % längre och med en annan begynnelsebokstav som dessutom är en konsonant. Dessutom innehåller ordet 67 % konsonanter jämfört med IPOD som bara innehåller 50 % konsonanter. Varken ordbild eller ordet som sådant kan därmed anses vara så snarlikt att SCIPOD är identiskt eller liknar IPOD. Alltså är 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen inte tillämpligt.

Andra ledet POD i båda registreringarna har en rad olika betydelser och tillämpningar och är så trivialt att Apple inte kan hävda någon varumärkesrätt till detta ord. POD är en förkortning som används för flera olika företeelser, bl.a. POrtable Digital (music player) och Print On Demand. Dessutom används POD i exempelvis PODCAST och TRIPOD. POD har enligt Concise Oxford Dictionary minst fyra betydelser, där den mest kända torde vara seedpod. POD används också som verb, to pod, to bear or form (seed)pod.

Apple

IPOD är känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Bolaget lanserade sin första bärbara digitala musikspelare under varumärket IPOD i november år 2001. Den 1 september 2010 hade det sammanlagt sålts över en kvarts miljard digitala musikspelare under varumärket IPOD. Apples försäljning av digitala musikspelare under märket IPOD har under en lång tid legat på exceptionellt hög nivå i EU och övriga världen. Av Apples publicerade kvartalsrapporter framgår att Europa var den andra största marknaden efter USA. Under 2009 kom mer än en fjärdedel av Apples totala nettoinkomster från försäljning i Europa.

Mellan 2001 och 2010 lanserade Apple kontinuerligt nya och uppgraderade musikspelare av märket IPOD. Apple har sedan lanseringen investerat stort i varumärket genom omfattande och kontinuerliga marknadsföringsåtgärder. Och IPOD har bl.a. blivit rankad som det tredje "most desired brand" och var nummer tre av "Top 20 CoolBrands" i Storbritannien 2010. År 2009 hade IPOD en marknadsandel på över 73,8 % i USA. Varumärket IPOD dominerade överlägset även marknaden i Europa för digitala bärbara musikspelare.

Det faktum att IPOD förekommer i Nationalencyklopedins elektroniska ordbok visar att Apples varumärke är mycket känt vilket innebär att detta åtnjuter ett stort skyddsområde. POD är inte någon vedertagen förkortning för "portable music player" som Cultimedia påstår.

OHIM har också i avgöranden fastslagit att IPOD är känt inom en betydande del av omsättningskretsen för "portable digital music players and their accessories". Det föreligger märkeslikhet mellan SCIPOD och

IPOD. En användning av SCIPOD skulle innebära ett klart utnyttjande av IPOD:s särskiljningsförmåga eller anseende. Genom användningen av ett så pass likt varumärke skapa en association med IPOD vilket ger Cultimedia en kommersiell fördel. Tjänsterna Cultimedias märke avser är identiska eller näraliggande de varor och tjänster som IPOD avser. IPOD har också en stark inneboende särskiljningsförmåga och är mycket starkt inarbetat på marknaden i Europa för bärbara digitala musikspelare. Dessa omständigheter förstärker risken för att användningen av SCIPOD skulle dra otillbörlig fördel av IPOD:s särskiljningsförmåga och den goodwill som tillkommer IPOD och vara till skada för IPOD:s särskiljningsförmåga samt innebära en risk att Apples varumärke IPOD urvattnas.

Det sökta märket SCIPOD har i vart fall registrerats i strid med 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen.

Det föreligger en hög grad av märkeslikhet mellan SCIPOD och IPOD. Förledet SCI saknar särskiljningsförmåga för tjänster i klasserna 41 och 42 och POD är därmed det mest framträdande elementet. Som PRV framhållit föreligger det identitet mellan slutledet POD och Apples kännetecken POD i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende. Då POD ingår som slutled även i IPOD föreligger en mycket hög grad av märkeslikhet mellan SCIPOD och IPOD. Även om ledet SCI har någon särskiljningsförmåga föreligger en hög grad av märkeslikhet. POD utgör tre av sex tecken i Cultimedias märke och IPOD fyra av sex tecken. Både POD och IPOD har en hög grad av inneboende särskiljningsförmåga. Även om IPOD och POD inte har en förstärkt känneteckenskraft är märkeslikheten och varuslagslikheten tillräcklig för att det ska föreligga en risk för förväxling. Det är stor risk att omsättningskretsen associerar SCIPOD med Apples varumärken POD och IPOD.

Apple har i Patentbesvärsträtten, utöver vad som åberopats i PRV, åberopat ett tämligen omfattande bevismaterial.

DOMSKÄL

Patentbesvärslätten finner vid en samlad bedömning av bevisningen i målet, i likhet med PRV, att Apples kännetecken iPod/IPOD använts i sådan omfattning att det, inom en betydande del av omsättningskretsen inom Europeiska gemenskapen, är känt för digitala musikspelare och tillhör till sådana samt att kännetecknet därmed har förvärvat förstärkt känneteckenskraft för varor av detta slag.

Såväl varumärket SCIPOD som det motanfödda gemenskapsvarumärket iPod i visst utförande (nr 5340484), som får anses vara det varumärke som kommer varumärket SCIPOD närmast, omfattar undervisning/utbildning, anordnande av handledning/instruktion, underhållning, sport- och idrottsaktiviteter och kulturverksamhet i klass 41 samt vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design, industriella analyser och forskningstjänster, design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror i klass 42. Det föreligger därmed, som PRV konstaterat, identitet mellan de tjänster som omfattas av Cultimedias märke och tjänster i klass 41 och 42 som Apples märke iPod i visst utförande avser. Vidare föreligger som PRV funnit, likhet mellan de tjänster som Cultimedias varumärke avser i klass 42 och varor som Apples märke avser i klass 9.

Så som PRV anfört är de motstående märkena lika i visuellt, och fonetiskt avseende. En viss likhet kan, som PRV anfört, också anses föreligga i det att de motstående märkena innehåller ordet pod som bl.a. betyder kapsel.

Varumärket SCIPOD måste vid en helhetsbedömning av de nu aktella märkena, särskilt med hänsyn till det äldre märkets förstärkta känneteckenskraft, anses förväxlingsbart med iPod i visst utförande, i vart fall på det sättet att omsättningskretsen kan få den uppfattningen att tjänsterna tillhandahålls av företag mellan vilka det finns ekonomiska band.

Vid denna bedömning prövar inte Patentbesvärslätten om SCIPOD är förväxlingsbart även med övriga av Apple motanfödda märken.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och f. patenträttsrådet Ulf Hallin. Enhälligt.