



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 11 juni 2014

Klagande

VISA International Service Association

900 Metro Center Boulevard, Foster City, CA 94404, USA

Ombud: Jarmo Kääriäinen

Bergensträhle & Lindvall AB, Box 17704, 118 93 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket V.ME

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 15 mars 2013

angående varumärkesansökan nr 11-06360, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar ansökningsen åter till PRV för fortsatt handläggning.

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.

VISA International Service Association (VISA) har i Patentbesvärsrätten i första hand yrkat att ansökan även ska godkännas för tjänsterna ”tillhandahållande av säljfrämjande stimulerande åtgärder, rabatter, tävlingar och sweepstakes” i klass 35.

I andra hand har VISA yrkat att ansökan även ska godkännas för den begränsade tjänsteförteckningen ”tillhandahållande av stimulerande åtgärder, rabatter, tävlingar och sweepstakes” i klass 35.

Som grund för sin talan har VISA hållit fast vid att det sökta märket V.ME för ovan nämnda tjänster inte är förväxlingsbart med det motanförla gemenskapsvarumärket VME VISION MUSIC i figur (nr 4347316).

VISA har till utveckling av talan anförla bl.a. följande.

Tjänsteslagslikhet föreligger inte. Samtliga tjänster i klass 35 under det motanförla märket är helt artskilda i förhållande till sökta tjänster i klass 35. De senare tjänsterna är uteslutande relaterade till bank- och finansvärlden, medan de förra uteslutande avser ljud-, bild- och belysningsapparater samt publicitet, PR, reklam och säljfrämjande verksamhet.

Det sökta varumärket och det motanförla märket är helt åtskilda från varandra såväl visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt. Det motanförla märket är ett kombinerat figur- och ordmärke. Bokstäverna VM är utförla mot en röd bakgrund och får anses vara en förkortning för orden VISION MUSIC. Bokstaven E är skild från bokstäverna VM och är utförla mot en mörkblå bakgrund. Det sökta märket består endast av kombinationen V.ME. Det sökta varumärket avser initialt bokstaven V, följt av en punkt, följt av det engelska ordet ME. Bokstaven V är förkortning för märket VISA. Konnotationen av det sökta varumärket V.ME blir "mitt personliga Visa". Dessutom är det kommersiella intrycket av rubricerade märke V.ME att det antyder .ME såsom en webadress (URL). En konsument kan få det intrycket att härmed avses en websida innehållande elektronisk bank och finansinformation. Med hänsyn till det anförla

föreligger ingen tjänstelikheter eller märkeslikhet varför inte heller någon förväxlingsrisk föreligger.

Det sökta varumärket har godkänts av varumärkesmyndigheterna i följande medlemsstater: Benelux, Tjeckien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Rumänien, Spanien och Storbritannien. Detta styrker att varumärket även bör godkännas i Sverige.

VISA har åberopat skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

Som PRV konstaterat föreligger det en hög grad av tjänsteslagslikhet mellan de sökta tjänsterna ”tillhandahållande av säljfrämjande stimulerande åtgärder, rabatter, tävlingar och sweepstakes” i klass 35 och tjänsten säljfrämjande verksamhet som det motanförda gemenskapsvarumärket omfattar i samma klass. Tjänsteförteckningen såvitt avser de säljfrämjande tjänsterna är inte begränsad till något visst område. Den begränsning som VISA gjort i andra hand förtar inte tjänsteslagslikheten.

Det sökta märket består av bokstavskombinationen V.ME.

I det sökta märket finns en uppdelning av bokstäverna på det sättet att det innehåller en punkt mellan V och ME. Detta kan medföra att konsumenterna delar in märket i och uttalar det V-ME eller V punkt ME. Detta utesluter dock inte att märket även kan komma att uttalas bokstavsvis, V-M-E.

I det motanförda märket är bokstavskombinationen VM E centralt placerad i var sitt rektangulära fält. Bokstäverna är utförda i vitt i ett visst typsnitt. VM mot en röd bakgrund och E mot en blå bakgrund. Under bokstavskombinationen VM E i märket finns texten VISION MUSIC i ett mindre typsnitt men ändå tydligt framträdande.

När ett märke innehåller ord som ingår i språket och som intar en inte helt oväsentlig position i märket är det naturligt att varan eller tjänsten efterfrågas under ordmomentet om inte detta är helt beskrivande.

Varor sålda under det motanförda märket kommer således troligen att efterfrågas under VM E VISION MUSIC eller enbart VISION MUSIC.

Det sökta märket uppvisar därmed skillnader i förhållande till det motanförda märket i såväl visuellt som fonetiskt hänseende.

Vid en helhetsbedömning finner Patentbesvärslätten, trots likheten mellan tjänsterna att det sökta märket skiljer sig tillräckligt från det motanförda märket för att inte vara förväxlingsbart med detta. Överklagandet ska därför bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och Ulf Hallin (skiljaktig, se prot.bil. A).

F. patenträttsrådet Ulf Hallin är skiljaktig och anför följande.

Som PRV konstaterat föreligger likhet mellan de tjänster i form av tillhandahållande av säljfrämjande stimulerande åtgärder, rabatter, tävlingar och sweepstakes i klass 35 som VISA:s märke avser och den säljfrämjande verksamhet som det motanförla gemenskapsvarumärket omfattar i samma klass. Tjänsteförteckningen för märket såvitt avser de säljfrämjande tjänsterna är enligt sin lydelse inte begränsad till något visst område. Den begränsning som VISA gjort i andra hand förtar inte föreliggande tjänsteslagslikhet.

Både VISA:s ordmärke och det motanförla figurmärket innehåller bokstavskombinationen VME.

I det sökta märket finns en uppdelning av bokstäverna på det sättet att det innehåller en punkt mellan V och ME. Detta kan medföra att konsumenterna indelar märket i V och ME och efterfrågar de aktuella tjänsterna under V ME. Det kan också förekomma att bokstavskombinationen, under påverkan av uttalet av webbadresser, uttalas V punkt ME. Men det kan inte uteslutas att omsättningskretsen bortser från punkten och efterfrågar tjänsterna under VME.

Det motanförla figurmärket domineras av bokstavskombinationen VME. Bokstäverna är utförda i vitt; VM mot en röd bakgrund och E mot en blå bakgrund. Denna skillnad beträffande bakgrunderna till bokstäverna och överensstämmelsen med initialerna i VISION MUSIC, som även igår i märket, kan i och för sig medföra att bokstavskombinationen uttalas VM E. Möjligen kan tjänsterna också, undantagsvis, komma att efterfrågas under VM E med tillägg av märkesorden VISION MUSIC. Men man måste också räkna med att tjänsterna efterfrågas under VM E, eller VME, utan tillägg av VISION MUSIC.

Vid bedömningen av risken för förväxling måste alla rimliga sätt på vilka tjänsterna kan komma att efterfrågas tas i betraktande. Det innebär att man måste beakta att de tjänster som tillhandahålls under respektive märke kan komma att efterfrågas under VME.

Utredningen i målet ger inte någon hållpunkt för att omsättningskretsen skulle associera det sökta märket V.ME med "mitt personliga Visa" och att det därigenom skulle finnas en begreppsmässig skillnad mellan de motstående märkena.

Med hänsyn till det anförda och till att konsumenterna inte kan förut-sättas ha möjlighet att jämföra märkena samtidigt och därvid notera de skillnader som finns mellan dem måste det yngre märket anses vara för-växlingsbart med det äldre med avseende på de tjänster för vilka PRV avslagit ansökan.