



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 25 oktober 2013

Klagande

Appear TV AS

P.O. Box 8, N-0216 Lilleaker, Norge

Ombud: Malin Ekstrand och Sara Sparring, Bird & Bird Advokat KB

Box 7714, 103 95 Stockholm

SAKEN

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen APPEAR TV
i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 3 april 2013
angående internationell registrering nr 1064555, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

LC

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.

Appear TV AS har vidhållit att den internationella registreringen av varumärket APPEAR TV i figur ska medges giltighet i Sverige även för ”design and development of data machines and software, and computer programming” i klass 42.

Appear TV AS har till grund för sin talan hållit fast vid att det inte föreligger förväxlingsbarhet mellan varumärket Appear TV i figur och den enskilda firman Appear Consulting eftersom det inte föreligger likhet mellan de tjänster som bolagets varumärke omfattar i klass 42 och den verksamhet som ska bedrivas under firman Appear Consulting. Vidare föreligger inte känneteckenslikhet eller är denna i vart fall mycket låg. Omsättningskretsen med avseende på varumärkets tjänster och firmans verksamhet sammanfaller inte. I den mån Patentbesvärsrätten skulle finna att omsättningskretsen sammanfaller så är den relevanta omsättningskretsen i hög grad uppmärksam.

Appear TV AS har till utveckling av talan anfört i huvudsak följande. De motstående kännetecknen avser inte samma bransch. Firman avser ”konsulting” av data- och internetbaserade tjänster, främst inom den grafiska branschen och har inte något gemensamt med de tjänster som ska tillhandahållas under bolagets varumärke. Med hänsyn till att Appear Consultings verksamhetsbeskrivning är vitt formulerad samt vagt bestämd får firmans skyddsomfång vid en förväxlingsbedömning bedömas med försiktighet. Det finns inget som tyder på att de tjänster varumärket avser har någon koppling till vare sig konsultverksamhet eller den grafiska branschen.

Appear TV AS:s tjänster avser framtagandet av produkter, nämligen datorer respektive datormjukvara. Även ”computer programming” är direkt relaterad till framtagande av datorrelaterade produkter. Av Appear Consultings verksamhetsbeskrivning framgår inte att firman ska ha som huvudsaklig verksamhet att ägna sig åt design eller utveckling av nämnda produkter eller med datorprogrammering enbart på den grunden att orden "data-" och "internet" förekommer i dess beskrivning. Appear Consultings huvudsakliga verksamhet inom den grafiska branschen är inte utveckling av datorer eller datormjukvara.

Inte heller ägnar sig företag inom den grafiska branschen specifikt åt datorprogrammering.

Det huvudsakliga ändamålet med Appear Consultings verksamhet är att tillhandahålla rådgivning och sakkunskap, vilket skiljer sig från Appear TV AS tjänster. Om en konsult inom den grafiska branschen på något sätt kan anses delaktig i framtagandet av någon produkt så är i vart fall slutprodukten inte en teknisk produkt såsom en dator eller ett datorprogram, utan en grafisk produkt såsom en trycksak.

Varumärket är ett figurvarumärke som är utfört i grå färg och består av orden APPEAR TV i ett figurativt typsnitt samt fyra ifyllda cirklar i olika storlekar som är placerade i en båge över det första märkesordet. Den grå färgen och typsnittet distanserar i betydande mån varumärket från firman. Även de ifyllda cirklarna i en båge över det första märkesordet utgör en särskiljande och karakteristisk del av varumärket. Elementet TV har särskiljningsförmåga och är inte beskrivande för Appear TV AS tjänster. Det distanserar varumärket från firman i fonetiskt, begreppsmässigt och visuellt hänseende. Även mindre särskiljande delar ska tas med i bedömningen av varumärkets helhetsintryck och märkeslikheten. Det kan konstateras att orden "TV" respektive "Consulting" beskriver två vitt skilda verksamheter. Dessa element har inte någon naturlig koppling till varandra och ger upphov till olika associationer.

Eftersom det är fråga om helt olika verksamhetsområden sammanfaller inte omsättningskretsen. Det är endast den omsättningskrets som kan anses sammanfalla som ska ligga till grund för förväxlingsbedömningen. Konsulttjänster riktar sig till företag. Appear Consultings verksamhet kan således inte anses vara riktad till konsumenter utan enbart till företagskunder. Vidare riktar sig firmans konsultverksamhet mot den grafiska branschen, vilket ger stöd för att det är företagskunder inom den grafiska branschen och inte konsumenter som ingår i firmans omsättningskrets. Företag och företagsanställda har i regel en högre grad av uppmärksamhet jämfört med konsumenter i allmänhet. Särskilt vid inköp av konsulttjänster kan en hög grad av uppmärksamhet anses föreligga. Urvalet av vilken konsultfirma/konsult som ska anlitas för uppdraget sker efter noggrann undersökning av vilken specifik

sakkunskap som finns. Ett företag (inom den grafiska branschen) som vill köpa ett uppdrag eller tjänst av en konsultfirma vänder sig till en konsultfirma som tillhandahåller tjänster inom just deras verksamhetsområde och inte till Appear TV AS.

DOMSKÄL

De tjänster som tillhandahålls under varumärket APPEAR TV i figur och den verksamhet som ska bedrivas under den motanfödda firman Appear Consulting får anses rikta sig till såväl företag som konsumenter i allmänhet, jfr Patentbesvärsrättens avgörande i mål nr 10-270 (WUSSAP).

Varumärket avser bl.a. ”design and development of data machines and software, and computer programming” i klass 42. Det föreligger likhet i varumärkesrättslig mening mellan dessa tjänster och den verksamhet i form av ”konsulting” av data och internetbaserade tjänster, främst inom den grafiska branschen, som ska bedrivas under den motanfödda firman.

Eftersom dominanten i de motstående kännetecknen utgörs av beteckningen APPEAR föreligger känneteckenslikhet. Beteckningen CONSULTING är beskrivande för konsultverksamhet och saknar således särskiljningsförmåga för den verksamhet som ska bedrivas under firman. Särskiljningsförmågan för beteckningen TV är låg i förhållande till de tjänster som omfattas av varumärket och varumärkets figurativa utformning distanserar heller inte märket från firman. Varumärket APPEAR TV i figur är därmed, för den aktuella omsättningskretsen, vid en helhetsbedömning förväxlingsbart med den motanfödda firman Appear Consulting. Överklagandet kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent och adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.