

BESLUT

Internationell registrering skall gälla i Sverige

IR 732885

INVÄNDARE

La Societe Immobiliere Bayard D'Antin
(société anonyme)
22 bis, rue Bayard
F-75008 Paris
Frankrike

Exp. Patent- och registreringsverket
2004-12-27

OMBUD

Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook
Advokatbyrå KB
Box 7009
103 86 Stockholm

INNEHAVARE

IP Globalnet Solutions N.V.
17, Lozenberg
B-1932 Zaventem
Belgien

OMBUD

Awapatent AB
Box 5117
200 71 Malmö

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) har denna dag beslutat att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen med stöd av 56 § första stycket varumärkeslagen (1960:644) skall gälla i Sverige.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket IP, återgivet nedan, för software; computers and computer peripherals; telecommunication apparatus, klass 9, business mediation in the field of buying and selling; business economy and business organization; consultancy relating to business affairs via Internet; advertising and marketing consultancy related to e-commerce; services of telephone operators in call centers, klass 35, maintenance, installation and repair of computers, computer peripherals, computer network hardware and telecommunication apparatus, klass 37, telecommunications; providing access to telecommunication networks, including the Internet; providing telecommunication connections and telecommunication apparatus needed to put data and web sites on the Internet, klass 38, samt installation, maintenance and updating of software for computer networks; drafting technical expertise reports in the field of computers, computer peripherals, computer networks and telecommunication apparatus; consultancy relating to software, computers and telecommunications; design and development of software; updating and maintenance of

software; design of Internet web sites; providing computer hardware and computer software needed to put data and web sites on the Internet; automation services related to putting data and web sites on the Internet; consultancy relating to the use of the Internet; automation services related to e-commerce, klass 42. Märket är utfört i färgerna mörkblått, ljusblått och rött.



Innehavarens varumärke nr 732885

Invändaren har yrkat att PRV skall besluta att den internationella registreringen inte skall gälla i Sverige. Till stöd för sitt yrkande har invändaren i allt väsentligt anfört följande. Innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens efter tidigare ansökan registrerade gemenskapsvarumärke IP, återgivet nedan, med registreringsnummer 1092634, för moveable panels for signs, information, communication and advertising; signs, luminous and mechanical, luminous and mobile advertising signs ; electric or electronic signalling or regulating apparatus and instruments, information or data processing apparatus, sound or image recording and reproduction media ; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; apparatus and instruments for the retrieval, storage and processing of texts, information or data; software, software packages, computer programs including in the fields of advertising, communications, marketing and multimedia ; magnetic recording media; compact discs, interactive compact discs, optical discs with read-only memory ; data processing equipment ; computers and computer peripheral devices, klass 9, adhesives (glues) for stationery or household purposes, playing cards, printing blocks, posters, small posters, advertisement boards of paper or cardboard, stickers (stationery), forms (printed), wrapping paper, postcards, printed matter, tickets, office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus), photographs, stationery, fountain pens, pencils, luminous paper, magazines, newspapers, free publications, periodicals, books, directories, calendars, prospectuses, printed publications, ledgers, dictionaries, indexes, paper tapes and cards for recording computer programs, klass 16, advertising and business; advertising, notably promotional services for products, promotional and publicity campaigns, bill-posting, rental of advertising panels, dissemination of advertising matter, publication of advertising texts ; public relations; compilation of statistics, rental of office machines and installations, document reproduction, market studies; consultancy relating to communications, advertising, marketing, management and marketing of trade marks, management of marketing and strategic information on trade marks or companies, design and creation of trade marks and brand names, opinion polling, including in relation to politics, organisation of exhibitions for publicity purposes, distribution of prospectuses for publicity purposes, marketing research, commercial and industrial management assistance, business organisation consultancy, arranging newspaper subscriptions (for others), business information, data retrieval, processing and use, computerised file management, compilation and processing of data ; advertising management, updating of advertising material, searching for and rental of

advertising space and time in the press, on radio and on television for others, consultancy in the field of arranging, sale and purchase of advertising space and time in the press, on radio and on television for others ; commercial information on the contents of press, radio and television material ; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes, klass 35, insurance and finance; banking, building management, real estate appraisal ; mutual funds for profit or capital investment ; consultation and research relating to credit, loans, real estate appraisal, financing, financing of property transactions, financial operations and transactions, financial management, real estate management, investments, capital investments, monetary affairs, financial affairs, capital investment, financial transactions, klass 36, communications, among other, relations with the press; telecommunications, multimedia telecommunications; telecommunications by computer terminals, by data communication channels, by radio, by telegrams, by telephone ; television broadcasting, radio broadcasting ; electronic mail; computer-aided transmission of messages, images and sounds ; communication services, electronic and by computers ; electronic data exchange ; press and information agencies; radio broadcasting, communications by telegrams, by telephone or data communications ; telex services; broadcasting of radio and television programmes; satellite transmission of sounds and images ; data transmission services by access code, klass 38, correspondence courses, tuition; teaching and entertainment, including radio or television entertainment; publication of books, newspapers and magazines ; film production; rental of motion pictures and magazines ; rental of radio and television sets ; organization of sports competitions; organisation of games and competitions, courses given as part of seminars, sporting and cultural activities, seminars, placements, conferences, forums, colloquiums and courses; organisation of trade fairs and exhibitions for cultural or educational purposes; services relating to recording or reproduction of sound and images; education and entertainment; advertising publications of all kinds; creation and production of radio and television programmes; television and radio entertainment; booking of seats for shows, klass 41 samt management of exhibition facilities; technical consultancy and providing of expertise; printing, photography, editing of written texts, reporting; interpreting, translation; computer programming; rental of data processing installations; leasing access time to a computer data base, computer software design, remote loading, consultancy in the fields of multimedia, data transmission, data processing and telecommunications; filming on video; patent exploitation, namely, transfer and provision of know-how, licensing of trademarks, models, software, patents, klass 42. Såväl varuslagslikhet som märkeslikhet föreligger mellan de motstående varumärkena.



IP

Invändarens gemenskapsvarumärke nr 1092634

Innehavaren av den internationella registreringen har i en skrivelse av den 13 januari 2003 meddelat att denne inte avser att bemöta grunderna för invändningen.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan. Enligt 6 § första stycket samma lag skall kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i saken skall beaktas, bland annat märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning.

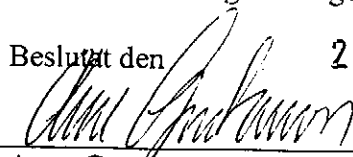
Inledningsvis konstateras att det föreligger likhet i varumärkesrättsligt hänseende mellan de varor och tjänster som innehavarens varumärkesregistrering avser i klasserna 9, 37, 38 och 42 och de varor och tjänster som användarens varumärkesregistrering avser i klasserna 9, 38 och 42. Därutöver råder det likhet i varumärkesrättsligt avseende mellan de tjänster som innehavarens varumärkesregistrering avser i klass 35 och de tjänster som användarens varumärkesregistrering avser i klass 35.


Vad beträffar märkeslikheten anförs följande. Innehavarens varumärke har registrerats med en så kallad disclaimer för tvåbokstavskombinationen IP. Den i motstående varumärken ingående tvåbokstavskombinationen IP saknar enligt PRV: s mening särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som har samband med Internet. IP är en förkortning för Internet Protocol enligt Norstedts Svensk-engelsk fackordbok, tredje upplagan, Nationalencyclopedins Internettjänst, NE.se (2004-12-07) samt McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, sjätte upplagan. Ett Internetprotokoll ansvarar för att data som överförs via Internet dirigeras till de avsedda destinationerna.

Förutom tvåbokstavskombinationen IP innehåller de motstående varumärkena även figurativa inslag. I innehavarens varumärke är bokstäverna I och P böjda och lutande åt vänster med fyra fyrkanter i varierande storlek medan i användarens varumärke dominerar en avbildning av ett människohuvud som närmast uppfattas som ett indianhuvud i profil med fjäderskrud. De olika framträdande figurativa elementen medför att de motstående märkena distanseras ifrån varandra. PRV finner vid en helhetsbedömning att varumärkena får anses skilja sig tillräckligt från varandra för att inte vara förväxlingsbara.

Med hänvisning till vad PRV har anfört ovan utgör invändningen inte något hinder mot den internationella registreringen. Den internationella registreringen skall därför gälla i Sverige.

Beslutat den 27 DEC 2004


Anne Gustavsson


Ann-Charlotte Ohlsson

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två månader från beslutsdagen.