

Invändningsärende nr 2001/0225/0001

**INVÄNDARE**

Apple Computer, Inc.  
1 Infinite Loop  
Cupertino, Ca 95014  
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

2005-05-12

**OMBUD**

Baker & McKenzie  
Box 5719  
114 87 Stockholm

**INNEHAVARE**

U-Quest Svenska Kommanditbolag  
Box 1072  
432 14 Varberg

**OMBUD**

Awapatent AB  
Box 5117  
200 71 Malmö

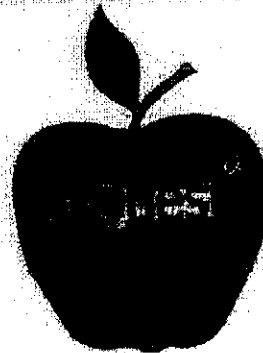
---

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 349 656 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket U-QUEST (i figur) med registreringsnummer 349 656, återgivet nedan, som registrerades den 26 oktober 2001 avseende registrerade programvaror/system för administrativa tjänster som används/distribueras via internet, i klass 9.



---

Varumärkesregistrering nr 349 656

Invändaren yrkar att registreringen skall hävas, och har till stöd för sin talan anfört att märket om vilket här är fråga är förväxlingsbart med varumärkesansökan nummer 1980/05978.

Likaledes har invändaren anfört att sagda märke är förväxlingsbart med varumärkesregistreringen THE APPLE CAFE, i figur återgiven nedan, med nummer 321 433 avseende restaurangtjänster, i klass 42.

Vidare har invändaren gjort gällande att innehavarens märke är förväxlingsbart med varumärkesregistreringen APPLE med nummer 258 662 avseende apparater för datorstyrd och datorstödd framställning, ändring och återgivning av ljud och videos; apparater och instrument för elektronisk kommunikation, apparater och instrument för telekommunikation; utrustning och apparater för analog och digital ljud- och videoomvandling; elektriska och optiska in- och utenheter samt in- och utenheter för ljud- och videosignaler, nämnda enheter särskilt för användning vid datorer och datorstyrda utrustningar; apparater för inspelning och återgivning av ljud och videos för användning för instruktionsändamål samt undervisning; programvara för datorer, däribland, datorprogram inspelade på chips, skivor, disketter och band, i klass 9, samt trycksaker, däri inbegripet manualer, instruktionsmaterial, undervisningshjälpmedel, broschyrer och pamfletter, allt detta riktat till datoranvändare, i klass 16.

Härutöver har invändaren anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med registreringen APPLE med nummer 256 298 avseende datorer, inspelade datorprogram, tangentbord, monitorer, kablar för tele- och datakommunikation, skivaggregat, modem, syntetisatorer, skrivare, i klass 9.

Vidare har invändaren anfört att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med det registrerade varumärket APPLE CENTER med nummer 253 232 avseende datorer och kringutrustning för datorer, i klass 9, samt utbildning av datoranvändare, i klass 41. (Innehavaren av sagda varumärkesregistrering har accepterat en s.k. disclaimer för ordet CENTER.)

Invändaren har vidare anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med varumärket APPLE med registreringsnummer 192 826 avseende möbler, speglar, tavelramar; varor icke ingående i andra klasser, av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlmor, sjöskum eller av ersättningsmedel för dessa material eller av plast, speciellt utställningsmaterial, såsom montrar, inredningar, skärmväggar, hyllor, skärmar och skyltställ, i klass 20.

Vidare har invändaren anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med varumärkesregistreringen APPLE med nummer 191 283 avseende utarbetande av software för samt programmering av datorer; uthyrning av datorer, i klass 42.

Invändaren har även anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med det registrerade varumärket APPLE med nummer 191 040 avseende publikationer avseende datorer och dataprogram, i klass 16, samt tjänster i samband med utveckling av dataprogram vid bistånd i skötsel av affärsverksamhet, i klass 35.

Härutöver har invändaren gjort gällande att innehavarens märke är förväxlingsbart med det registrerade gemenskapsvarumärket APPLE med nummer 753 avseende datorer, datorterminaler, tangentbord, skrivare, bildskärmar, terminaler; modem; diskenheter;

kringutrustning för datorer; kommunikationsutrustning; faxmaskiner, telefonsvarare, telefonbaserade system för informationshämtning; adaptrar, adapterkort, kontaktdon och drivare; tomma datalagringsmedier, datorprogram, operativsystem, datormaskinvara, datorprogramvara och fast programvara; datorminnen; dataregistreringar; kameror; fonter, typsnitt, typsnittsutförning och symboler; chips, skivor och band som innehåller eller är avsedda för upptagning av datorprogram och programvara; RAM-minnen, ROM-minnen; halvledarminnesenheter; elektroniska kommunikationsutrustningar och -instrument; apparater och instrument för telekommunikation; elektroniska spel och datorspel; relaterad datorutrustning för användning med dessa; multimedieprodukter som innehåller eller skall användas med någon av nämnda varor; interaktiva produkter som innehåller eller skall användas med någon av ovanstående varor; delar och komponenter till alla nämnda varor, i klass 9, trycksaker beträffande datorer, multimedieprodukter, interaktiva produkter och online-tjänster; instruktions- och undervisningsmaterial; tidskrifter, nyhetsbrev, periodiska publikationer och tryckta publikationer; instruktionsböcker, pamfletter, broschyrer och kataloger; kontorsförmödenheter; hållare för datadisketter; papper och pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), skrivbordstillbehör, telefon- och adressböcker, anteckningsböcker, dagböcker, kalendrar, dekaler och klistermärken för stötfångare; delar och komponenter till alla nämnda varor, i klass 16, kommunikation via dator, kommunikation mellan datorer; telekommunikation; telex-, telegram- och telefontjänster; uthyrning och leasing av kommunikationsapparater och av elektroniska brevlådor; tjänster för elektroniska anslagstavlor; elektronisk överföring av data och dokument via datorer, leverans av data och meddelande via elektronisk transmission, i klass 38, undervisning/utbildning, anordnande av handledning, instruktion och underhållning inom området datorer, multimedieprodukter, interaktiva produkter och direkttjänster, samt distribution av kursmaterial därmed; arrangerande och hållande av utställningar, arbetsgrupper, seminarier och videokonferenser; publicering av trycksaker och av instruktions- och undervisningsmaterial, i klass 41, samt främjande av datoranvändargrupper och onlinetjänsters intressen; konsultation, utformning, provning, forskning och rådgivning avseende datorer; forskning om och utveckling av maskinvara och programvara för datorer; leasing av åtkomsttid och tillhandahållande av tillgång till en elektronisk anslagstavla; uppdatering av datorprogramvara; tiddelning för datorer; leasing och uthyrning av datorer; litografisk tryckning; datorstödd formgivning och besiktning-/inspektionstjänster; datorsystemanalys; datorprogrammering; datortjänster avseende multimedier och/eller interaktiva produkter, upplåtande av databaser, i klass 42.

Vidare har invändaren anfört att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med ett märke vilket i bilaga till invändningsskrivelsen är betecknat som "APPLE DEVICE" och vars status i sagda bilaga anges som "pending". Sagda märke tycks, att döma av ovanstående bilaga, ha varit föremål för ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke för tjänster i klasserna 36, 41 och 42.

Invändaren har vidare anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket med registreringsnummer 1.135.409, i figur återgivet nedan, avseende kommunikationsanordningar; tomma datormedia, cd-romskivor, magnetskivor och -band; elektroniska kommunikationsapparater; programvara för datoroperativsystem; datorprogramvara, inkluderande datorprogram lagrade på chips, skivor och band; datorprogram, magnetskivor och -band innehållande datorprogram, datorprogramvara; joysticks och spelplattor, datorprogramvara och fast programvara; datorer; datormaskinvara, optiska skivspelare, elektroniska anordningar för mottagning av tv-sändningar och sändningar på globala kommunikationsnät, datormaskinvara och -programvara för tillhandahållande av ljud-, video- och multimedieutmatning; hållare för datorskivor, i klass 9,

böcker, periodiska publikationer, nyhetsbrev, tidskrifter, broschyrer, häften, journaler, instruktionsguider och manualer som rör ämnet datorer; papper och pappersvaror (skriv- och konstorsmaterial), nämligen skrivpapper, anteckningsblock, datorpapper; skrivbordstillbehör, nämligen pennor och blyertspennor, pennhållare och brevöppnare, brevkorgar, häftapparater; telefon- och adressböcker; almanackor; dagböcker och fickkalendrar; kalendrar; överföringsbilder; bildekaler; instruktions- och undervisningsmaterial, allt relaterat till datorer, i klass 16, anordnande och genomförande av handelsmässor, montrar och utställningar inom området för datorer och publicering; tillhandahållande av tjänster inom området för företagsrådgivning och -information; samtliga nämnda tjänster för utnyttjande i relation till ägarens maskin- och programvara, ej inkluderande allmänna annons- och reklamtjänster eller reklambyråttjänster, i klass 35, levantör av söktjänster på datornät, upplåtande av åtkomst för flera användare till ett globalt informationsnät för sökning, hämtning, överföring och spridning av information inom ett brett ämnesområde; telekommunikationstjänster, allt relaterat till datorer och datorprogram; telekommunikationstjänster; mottagande och framförande av meddelanden, dokument och andra data via elektronisk överföring, i klass 38, undervisning/utbildning och handledning/instruktion, allt avseende datorer och datorprogram; arrangerande och hållande av seminarier, alla avseende datorer och datorprogrammering, förlagsverksamhet; arrangerande och hållande av sammankomster inom området för datorer och förlagsverksamhet; förlagstjänster; arrangerande och hållande av konferenser relaterade till databehandling; anordnande och genomförande av visningar relaterade till databehandling för utbildningsändamål, i klass 41, samt fleranvändaråtkomst av globala datoriserade informationsnät för överföring och spridning av information inom ett brett ämnesområde; datortjänster; datorprogrammering; datorkonsultationer och tekniskt stöd; allt avseende utformning och användning av datorprogram, datorer, datormaskinvara och datorsystem; formgivningstjänster, i klass 42.

Invändaren har även gjort gällande att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket med registreringsnummer 745, i figur återgivet nedan, avseende datorer, datorterminaler, tangentbord, skrivare, bildskärmar, terminaler; modem; diskenheter; kringutrustning för datorer; kommunikationsutrustning; faxmaskiner, telefonsvarare, telefonbaserade system för informationshämtning; adaptrar, adapterkort, kontaktdon och drivrutiner; tomma lagringsmedier för datorer, datorprogram, operativsystem, datormaskinvara, programvara och fast programvara, datorminnesanordningar; datainspelningar; kameror; fonter, typsnitt, typsnittsutföring och symboler; chips, skivor och band som innehåller eller är avsedda för upptagning av datorprogram och programvara; RAM-minnen, ROM-minnen; halvledarminnesenheter; elektroniska kommunikationsutrustningar och -instrument; apparater och instrument för telekommunikation; elektroniska spel och datorspel; relaterad datorutrustning för användning med dessa; multimedieprodukter som innehåller eller skall användas med någon av nämnda varor; interaktiva produkter som innehåller eller skall användas med någon av ovannämnda varor; delar och komponenter till alla nämnda varor, i klass 9, trycksaker beträffande datorer, multimedieprodukter, interaktiva produkter och online-tjänster; instruktions- och undervisningsmaterial; tidskrifter, informationsblad, periodiska publikationer och tryckta publikationer; handböcker, pamfletter, broschyrer och kataloger; kontorsförnödenheter; hållare för datadisketter; papper och pappersvaror (skriv- och konstorsmaterial), skrivbordstillbehör, telefon- och adressböcker, anteckningsböcker, dagböcker, kalendrar, dekalor och klistermärken för stötfångare; delar och komponenter till alla nämnda varor, i klass 16, kommunikation via dator, kommunikation mellan datorer; telekommunikation; telex-, telegram- och telefontjänster; uthyrning och leasing av kommunikationsapparater och elektroniska brevlådor; tjänster för elektroniska anslagstavlor;

elektronisk överföring av data och dokument via datorer, leverans av data och meddelande via elektronisk transmission, i klass 38, undervisning/utbildning, anordnande av handledning, instruktion och underhållning inom området datorer, multimedieprodukter, interaktiva produkter och direkttjänster, samt distribution av kursmaterial därmed; arrangerande och hållande av utställningar, arbetsgrupper, seminarier och videokonferenser; publicering av trycksaker och av instruktions- och undervisningsmaterial, i klass 41, samt främjande av datoranvändargrupper och direktanslutna tjänsters intressen; datorkonsultation, utformning, provning, forskning och rådgivning; forskning om och utveckling av maskinvara och programvara för datorer; leasing av åtkomsttid och tillhandahållande av tillgång till en elektronisk anslagstavla; uppdatering av datorprogramvara; tiddelning för datorer; leasing och uthyrning av datorer; litografisk tryckning; datorstödd formgivning och besiktning-/inspektionstjänster; datorsystemanalys; datorprogrammering; datortjänster rörande multimedier och/eller interaktiva produkter; tillhandahållande av datoriserade databaser, i klass 42.

Invändaren har härvid anfört att samtliga ovan återopade registreringar innehas av denne.



**THE APPLE CAFE**

Varumärkesregistrering nr 321 433



Gemenskapsvarumärkesregistrering nr 1.135.409



Gemenskapsvarumärkesregistrering nr 745

Till stöd för sin talan har invändaren anfört att ovan återopade varumärkesregistreringar omfattar varor eller tjänster av samma eller liknande slag som dem som innehavarens registrering avser. Vidare har invändaren anfört att samtliga dennes ovan angivna märken,

således såväl ord- som figurmärkena, associerar till ett äpple, varför även märkeslikhet råder mellan de motstående märkena.

Härutöver har invändaren gjort gällande att innehavarens märke är ägnat att vilseleda allmänheten då det är förväxlingsbart med de åberopade varumärkena.

Vidare har invändaren anfört att innehavarens varumärke, vilket innehåller en beståndsdel bestående av ett äpple, kan uppfattas som eller vara förväxlingsbart med annans firma, nämligen Apple Computer AB.

Slutligen har invändaren gjort gällande att dennes varumärken är väl ansedda såväl här i landet som inom EU, varför sagda märken är berättigade till ett utvidgat skydd. I anslutning härtill har invändaren anfört att andra företag inte skall kunna erhålla otillbörliga fördelar av invändarens firma och varumärken då detta är till förfång för denne.

Innehavaren av varumärket har bestritt grunderna för invändningen. Till stöd härför har innehavaren anfört att dennes märke i sin helhet inte är förväxlingsbart med de av invändaren åberopade varumärkena, och har i anslutning härtill framhållit att invändaren genom sina registreringar inte har erhållit något motivskydd för bilden av ett äpple. Vidare har innehavaren gjort gällande att dennes märke uppvisar betydande skillnader gentemot invändarens figurmärken, då det förra består av bilden av ett helt äpple omgivet av en vit rand med ordet U-QUEST på framträdande plats, alltmedan de senare innehåller bilden av ett äpple på vilket man tagit en tugga, varför minnesbilderna av de motstående märkena blir helt olika. Innehavaren har slutligen anfört att dennes märke inte är ägnat att vilseleda allmänheten.

## **SKÅL**

Ett varumärke får enligt 14 § första stycket andra punkten inte registreras om det är ägnat att vilseleda allmänheten.

Ej heller får ett varumärke registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som, såvitt här är av intresse, annans firma, enligt 14 § första stycket fjärde punkten samma lag.

Enligt 14 § första stycket sjätte punkten samma lag får ett varumärke inte registreras om det är förväxlingsbart med, såvitt nu är av intresse, en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet eller med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan.

Vidare får ett varumärke enligt 14 § första stycket nionde punkten samma lag inte registreras om det är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter tidigare ansökan.

Enligt huvudregeln i 6 § första stycket samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara om de avser varor av samma eller liknande slag.

Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan innehavarens och invändarens kännetecken skall avgöras efter en helhetsbedömning i vilken alla omständigheter av betydelse i det enskilda fallet skall beaktas. Vid en bedömning av varukänneteckens förväxlingsbarhet skall en helhetsbedömning göras av märkes- och varuslagslikheten, med tillämpning av den s.k. produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om

de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort sett desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet skall vara för handen.

Det skall även fästas avseende vid graden av särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke skall utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

Förväxlingsbarhet kan även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, 6 § andra stycket samma lag.

Likaledes kan förväxlingsbarhet åberopas till förmån för ett gemenskapsvarumärke som är väl ansett inom EU, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller anseende, 14 § tredje stycket samma lag.

Trots varumärkeslagens nuvarande ordalydelse skall det i 6 § andra stycket förekommande begreppet "förväxlingsbarhet" inte tolkas som förväxlingsbarhet enligt huvudregeln i första stycket. Förväxlingsbarhet enligt andra stycket förutsätts nämligen vara för handen i varje fall då risk finns att användningen av ett yngre liknande märke kan lända det äldre märket till förfång eller eljest dra otillbörlig fördel av detsamma. En otillbörlig fördel får anses föreligga så snart ett yngre märke drar någon nytta av betydelse av det väl ansedda märkets goodwill.

Vid fastställande av vad som utgör ett väl ansett märke i varumärkeslagens mening är graden av kännedom om märket hos såväl allmänhet som omsättningskrets avgörande och ofta den enda objektivt avläsbara faktorn att taga i beaktande, trots att det aktuella kriteriet är menat att vara kvalitativt, i den meningen att även andra goodwillskapande aspekter skall vägas in i begreppet. Huruvida ett märke är att betrakta som väl ansett eller inte kommer dock i praktiken att vara avhängigt nivån av kännedom om märket ifråga.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstateras att den av invändaren åberopade varumärkesansökan 1980/05978 slutligt avfördes den 6 mars 1990, varför den inte utgör ett hinder mot innehavarens märke. Vidare konstaterar PRV, vad beträffar det av invändaren åberopade varumärke vilket i bilaga till invändningsskrivelsen benämns "APPLE DEVICE", att detta inte har återfunnits i något register. Vad sedan gäller de övriga av invändaren åberopade varumärkesregistreringarna, konstateras att det råder likhet i varumärkesrättslig mening mellan de varor som innehavarens märke avser och de varor som de av invändaren åberopade svenska varumärkesregistreringarna nr 258 662, 256 298, 253 232, 191 283 och 191 040 omfattar. Därutöver konstateras att det likaledes råder likhet i varumärkesrättslig mening mellan de varor som innehavarens märke avser och de varor som invändarens gemenskapsregistreringar med nr 753, 1.135.409 och 745 omfattar. Däremot föreligger inte någon likhet i varumärkesrättslig mening mellan de varor som innehavarens märke avser och de varor och tjänster som omfattas av de övriga av invändaren åberopade märkena, nämligen de nationella varumärkesregistreringarna med nr 321 433 respektive 192 826.

Vad sedan gäller märkeslikheten mellan de motstående märkena har PRV följande att anföra. Innehavarens märke består av bilden av ett stiliserat äpple runt vilket en ljusare, avgränsande rand löper. På äpplet står texten U-QUEST att läsa. De av användaren åberopade märkena har som gemensamt moment att de antingen består av eller innehåller ordet APPLE, eller består av en figur föreställande ett äpple. De av användaren åberopade figurmärkena föreställer ett stiliserat äpple, av vilket en tugga har tagits. Av det ovan anförda framgår att innehavarens märke således innehåller en beståndsdel vilken uppvisar viss konceptuell likhet med de av användaren åberopade ordmärkena, och därtill - utöver den ovan anförda begreppsmässiga likheten - en inte obetydlig visuell likhet med de av användaren åberopade figurmärkena. I detta sammanhang bör beaktas att bilden av ett äpple får betraktas som mycket särskiljande för datorer och varor med anknytning till datorer.

Mot bakgrund av det ovan sagda finner PRV, vid en helhetsbedömning, att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med de av användaren åberopade registrerade gemenskapsvarumärkena 1.135.409 samt 745 enligt huvudregeln i varumärkeslagens 6 § första stycke jämförd med 14 § första stycket nionde punkten samma lag. Beträffande de två nationella varumärkesregistreringarna nr 321 433 och 192 826 har redan konstaterats att dessa omfattar varor av annat slag än dem som omfattas av innehavarens märke, av vilket följer att dessa inte är förväxlingsbara. Vad gäller de övriga av användaren åberopade varumärkena finner PRV att dessa förete så pass stora skillnader gentemot innehavarens märke att inte heller mellan dessa någon förväxlingsrisk är för handen.

Vad sedan gäller användarens påstående om att innehavarens märke är ägnat att vilseleda allmänheten, såsom det får förstås, med hänvisning till att de motstående märkena genom att vara förväxlingsbara leder till vilseledande om kommersiellt ursprung, finner PRV att det saknas anledning att anta att det märke om vilket här är fråga kan anses vara ägnat att vilseleda allmänheten på sådant sätt som avses i 14 § första stycket andra punkten varumärkeslagen.

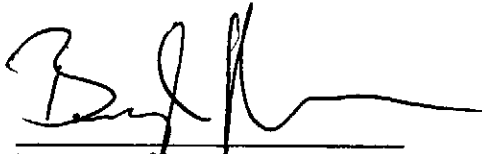
Härutöver finner PRV att innehavarens varumärke uppvisar tillräcklig skillnad gentemot firman Apple Computer för att inte uppfattas som eller vara förväxlingsbar med denna.

Vad därefter avser frågan om ett eventuellt utökat anseendeskydd för användarens kännetecken anförs följande. PRV håller det inte för osannolikt att åtminstone vissa av de av användaren åberopade kännetecknen är att anse som väl ansedda märken här i landet respektive väl ansedda gemenskapsvarumärken inom gemenskapen, men noterar att användaren inte på något sätt i ärendet styrkt att sagda märken skall omfattas av ett utökat skydd. Under dessa förhållanden saknas anledning för PRV att vidare söka utröna huruvida användningen av innehavarens märke skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för de eventuellt väl ansedda kännetecknens särskiljningsförmåga eller anseende. Hinder mot registreringen föreligger därför inte enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen jämförd med 14 § första stycket sjätte punkten samma lag.

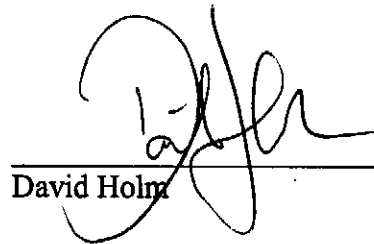
Vid en samlad bedömning finner dock PRV, vilket framgår av redogörelsen ovan, att de av användaren åberopade gemenskapsvarumärkesregistreringarna nr 1.135.409 samt 745 utgör hinder för att låta registreringen bestå, då det föreligger risk för att de tilltänkta avnämarna av de aktuella varorna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan innehavarna av de motstående märkena.



Beslutat 12 MAJ 2005



Bengt Staffas



David Holm

**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.