

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2002/0012/0001

INVÄNDARE

Compass Publishing BV
Max Euwelaan 61
NL-3062 MA Rotterdam
Nederländerna

OMBUD

Cegumark AB
Box 53047
400 14 Göteborg

INNEHAVARE

Minfotech AB
Box 750
451 26 Uddevalla

Exp. Patent- och registreringsverket

2005-05-12

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser invändning mot varumärket MT ComPass med registreringsnummer 350148 som registrerades den 16 november 2001 för företagsutveckling och företagsanalyser i form av planering, genomförande av enkäter, sammanställningar, rapporter, åtgärder, uppföljningar, presentationer och information; samtliga tjänster för det enskilda företags behov i klass 35 samt undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion i klass 41.

Invändaren yrkar att registreringen skall hävas och anför som grund bland annat följande. Invändaren gör gällande att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med dennes gemenskapsvarumärke COMPASS med registreringsnummer 136911 avseende bland annat företagsrådgivning; konsulttjänster avseende företagsledning, företagsorganisationsrådgivning; konsult- och rådgivningstjänster baserade på komparativ analys i klass 35 och varumärkesregistrering COMPASS med registreringsnummer 328243 avseende professionell företagskonsultation baserad på komparativa analyser i klass 35. Till stöd för sin talan har invändaren påtalat att vid en jämförelse av tjänsteförteckningarna i klass 35 framgår det med all tydlighet att överlappningen är i det närmsta total. Invändaren har därutöver anført att innehavarens märke innehåller invändarens märken och att det enda tillägget i innehavarens märke är bokstäverna MT, vilka i sig är oregistrerbara.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i allt väsentligt anfört att märkena såväl fonetiskt som visuellt skiljer sig åt. I sammanhanget har innehavaren bland annat nämnt att den grafiska utformningen av varumärket MT ComPass, med versaler respektive gemener, är speciell och avviker från invändarens märke. Vidare har innehavaren påtalat att MT står för Minfotech AB, som är dennes registrerade firmanamn, och att bokstäverna därmed har en direkt koppling till företaget samt ger varumärket en klar särskiljningsförmåga. Därtill har invändaren anfört att ordet "compass" är vanligt förekommande som ett beskrivande ord i branschen i samband med analyser och styrning av verksamheter. Därutöver har invändaren framhållit att tjänsterna i aktuella kännetecknen har olika utgångspunkter, eftersom innehavarens tjänster utgår från det enskilda företaget och invändarens tjänster är baserad på komparativa analyser.

SKÄL

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

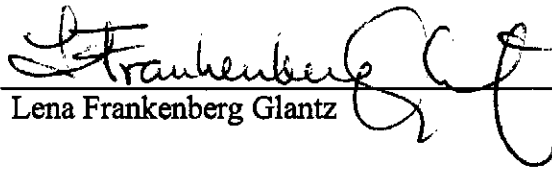
Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, exempelvis märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen om förväxlingsbarhet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

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis kan konstateras att innehavarens märke och de av invändaren åberopade varumärkesregistreringarna omfattar tjänster som är av liknande slag och att det därmed råder tjänsteslagslikhet. Vad det sedan gäller märkeslikheten mellan innehavarens märke MT ComPass och invändarens varumärke samt gemenskapsvarumärke, som båda lyder COMPASS, har PRV följande att anföra. Innehavarens märke inleds med förkortningen MT, vilken har stark särskiljningsförmåga i förhållande till de tjänster som registreringen omfattar. Regeringsrätten har i tidigare dom (RÅ 2003 ref 74, mål nr 1833-2001, gällande giltigheten av varumärkesregistreringen R1) fastslagit att tvåteckenkombinationer i sig kan ha för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Förkortningen MT utgör såväl fonetiskt som visuellt det framträdande inslaget i innehavarens märke. Därtill uppvisar tillägget av ordet ComPass visuella skillnader i jämförelse med invändarens varumärken COMPASS. Därmed föreligger det sammantaget inte märkeslikhet mellan de aktuella kännetecknen. Vid en helhetsbedömning finner PRV att innehavarens märke MT ComPass inte är förväxlingsbart med invändarens åberopade varumärken COMPASS.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringens fortsatta bestånd och avslås härmed i enlighet med det ovan sagda.

Beslutat den 12 MAJ 2005


Lena Frankenberg Glantz


Karolina Hedberg

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 beslutets dag.