

Invändningsärende nr 2003/0117/0001

Registrering nr 362303

INVÄNDARE

Apple Corps Limited
27 Ovington Square London
Storbritannien

Exp. Patent- och registreringsverket

2006 -02- 2 2**OMBUD**

Dr Ludwig Brann Patentbyrå AB
Box 17192
104 62 Stockholm

INNEHAVARE

Kabushiki Kaisha NTT DoCoMo (also trading as NTT DoCoMo Inc.)
11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku
TOKYO
Japan

OMBUD

Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket I-APPLI, med registreringsnummer 362303, i figur återgivet nedan, vilket registrerats för telekommunikationsapparater och -instrument; modem, remmar för handhållna telekommunikationsapparater, remmar för handdatorer (personliga digitalassistenter), telefonapparater, bilnavigeringsapparater och -instrument; elektroniska apparater och instrument, nämligen handdatorer (personliga digitalassistenter), datorer, kameror, digitalkameror, CCD kameror; nedladdningsbara datorprogram, elektroniska publikationer (nedladdningsbara); digitalt lagrade data (nedladdningsbara), nedladdningsbara elektroniska spelprogram, musik och bilder (stilla och rörliga) i klass 9, samt för telekommunikationer; kommunikationer via mobiltelefoner, kommunikationer via datorterminaler; personsökningstjänster (radio-, telefon- eller annan elektronisk kommunikation); upplåtande av telekommunikationsanslutningar till globalt datornätverk via datorer; telekommunikationer mellan globalt datornätverk och mobiltelefoner; trådlösa LAN-kommunikationstjänster; elektronisk post; elektroniska anslagstavlor on-line för överföring av meddelanden mellan datoranvändare uppkopplade till internet; telekommunikation som möjliggör förande av gruppsamtal på internet (chatrooms);

uthyrning av telefonapparater, faxmaskiner och andra telekommunikationsapparater och -instrument i klass 38.

i-αppli

Innehavarens märke.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering ska hävas och har som grund anfört följande. Innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke APPLE, med registreringsnummer 218990, vilket registrerats för bland annat ljud- och videospelningar, biofilmer, fotofilmer; programvara till datorspel; program till videospel; interaktiv underhållningsprogramvara; kassetter och skivor för användning med elektroniska spelapparater; interaktiva cd-skivor; cd-romskivor; kodade telefonkort; solglasögon; magneter; diapositiv; ramar för diapositiv; bilder skapade med hjälp av datorer; lådor och ställ anpassade för förvaring av kassetter, skivor, patroner och kort för användning vid ljudinspelningar, videospelningar, lagring av programvara eller videospel i klass 9 och för underhållning; undervisning/utbildning; underhållning och utbildning relaterade till musik; underhållning och undervisning/utbildning via tv och radio; produktion, presentation, visning och uthyrning av radio- och televisionsprogram; produktion, presentation, distribution, visning och uthyrning av spelfilmer, ljudinspelningar, videospelningar, interaktiva cd-skivor, cd-romskivor och spelpatroner för användning med elektroniska spelapparater; spelhallsverksamhet; nöjesparkstjänster; anordnande av tävlingar; anordnande, uppsättning och framförande av liveföreställningar; konserttjänster; orkestertjänster; live-konserter med band; diskotekverksamhet; klubbunderhållningstjänster; nattklubbsverksamhet; anordnande av utställningar i kultur-, underhållnings- och utbildningssyften; organisation av musikevenemang; anordnande av sportevenemang; bokning av biljetter för underhållning, sportevenemang och utställningar; filmstudiotjänster; tv-studiotjänster; inspelningsstudiotjänster; tillhandahållande och uthyrning av apparater och inrättningar för inspelningsstudio, tv-studio och filmstudio; upplåtande av bio- och teatersalonger; tjänster avseende inspelning, bearbetning eller redigering av filmer, ljud eller video; utgivningsverksamhet; utgivning av trycksaker, böcker och periodiska publikationer; publikation och tillhandahållande av underhållning med åtkomst via dator; publicering av multimedieinspelningar, interaktiva cd-skivor och cd-romskivor; teaterförmedlingstjänster; lednings- och agenturtjänster för uppträdande artister; tillhandahållande av information med avseende på det tidigare nämnda i klass 41.

Invändaren har även anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med det svenska varumärket APPLE, med registreringsnummer 261618, vilket registrerats för grammofonskivor, videoskivor och kinematografiska filmer i klass 9 och som innehas av invändarens helägda dotterbolag.

Invändaren har vidare anfört att märket APPLE är mycket starkt inarbetat för ljudinspelningar i Sverige efter en mycket omfattande användning i Sverige under närmare 40 år. Invändarbolaget Apple bildades av medlemmarna ur gruppen The Beatles och ägs fortfarande direkt eller indirekt av dessa och de två framlidna medlemmarnas arvingar. Avseende ljudinspelningar har märket APPLE använts som den etikett inspelningar med The Beatles har givits ut på sedan 60-talet. Än idag används etiketten APPLE på ljudinspelningar med The Beatles. Invändarbolaget har hävdats att med bakgrund av den omfattande användningen av märket APPLE för i första hand ljudinspelningar ska märket anses som väl ansett i

Sverige och att användningen av ett liknande varumärke för andra men närliggande varor av någon annan skulle dra otillbörlig fördel av och vara till förfång för varumärket APPLES särskiljningsförmåga och anseende. Vad gäller likheten mellan innehavarens märke och invändarens märken har invändaren framfört följande. Det begränsade figurativa inslaget av innehavarens märke bör sakna relevans då invändarens märke utgörs av ett ordmärke. Den initiala bokstaven I- i innehavarens märke torde helt sakna särskiljningsförmåga då den mot bakgrund av att de varor och tjänster som omfattas av registreringen uteslutande har direkt koppling till interaktiva tjänster tillhandahållna via Internet. Bokstaven I har idag blivit en generisk förkortning för "Internet" respektive "interaktiv" och kan följaktligen inte anses besitta någon grad av distinktivitet i förhållande till de varor och tjänster som registreringen omfattar då dessa i det närmaste uteslutande har direkt koppling till tjänster tillhandahållna via Internet. Huvuddelen av innehavarens märke –APPLI skiljer sig från invändarens märke APPLE endast avseende den avslutande bokstaven. Trots att innehavarens märke kan anses utgöras av det grekiska tecknet alfa måste det anses som uppenbart att märket i det närmaste inom omsättningskretsen både fonetiskt och visuellt uppfattar märket som I-APPLI. Märkena är således visuellt och fonetiskt mycket lika. Det föreligger inte heller någon konceptuell skillnad mellan märkena då innehavarens märke saknar betydelse. Vad därefter gäller varuslagslikheten omfattar innehavarens registrering varor i klass 9 och tjänster i klass 38 som dels är identiska och dels liknande och dels har ett direkt funktionellt samband med de varor och tjänster som invändaren har ensamrätt till genom varumärket APPLE. Internet är ett viktigt kommunikations- och distributionsverktyg inom musikindustrin och det utvecklas fort till att bli allt mer viktigt och den traditionella distributionen av musik via fysiska media ersätts i allt snabbare takt av digital distribution via marknadsplatser på Internet.

Som stöd för sitt påstående om inarbetning i relation till ljudinspelning har invändaren bland annat inkommit med kopior av skivfodral för ett par utgivna The Beatles-skivor som märkts med etiketten APPLE. Försäljningen av skivor med The Beatles, på vilka märket APPLE är anbringat, har – enligt invändaren – uppgått till och uppgår alltjämt till mycket stora volymer. Inom EU såldes under perioden 1 januari 1995 till 31 december 2000 över 16 miljoner skivor. Invändaren har inkommit med en sammanställning över rapporterad försäljning i Sverige under perioden 1 januari 1990 till och med 31 december 1994, respektive perioden 1 januari 1995 till och med 31 december 2000. Den sammanlagda försäljningen under dessa perioder utgjorde av över 785 000 exemplar. Märket har genomgående använts för utgivning av musik och filmer av och med gruppen på diverse format, såsom grammofonskivor, kassetband, CD-skivor, videokassetter, DVD-skivor, laserdiscar och MD-skivor.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och har i allt väsentligt anfört följande. Märkena ska vid förväxlingsbedömningen bedömas i sina helheter. Då innehavarens märke är ett figurmärke vilket inleds av ett i- följt av bokstaven alfa och bokstäverna –ppli och invändarens märke utgörs av ett ordmärke skrivet i versaler skiljer sig märkena åt visuellt. Märkena skiljer sig även åt fonetiskt då invändarens märke uttalas "æpl" medan innehavarens märke uttalas "iappli" eller "ajæpli". Likaså finns tydliga associativa skillnader mellan märkena då APPLE associeras med äpple medan innehavarens märke möjligen för tankarna till applikationer av något slag. I fråga om varuslagslikhet omfattar ingen av de av invändaren åberopade registreringarna tjänster i klass 38. Vad gäller klass 9 finns en viss kollision med avseende på datorprogram men innehavarens varor är avsedda för telekommunikation och varuslagslikheten är följaktligen försumbar.

Det material som invändaren lämnat in till PRV är inte tillräckligt för att det kan anses visat att invändaren märke är av sådant slag att det åtnjuter skydd enligt 6 § 2 st VmL. Vid en samlad bedömning är märkena inte förväxlingsbara.

SKÄL

Enligt 2 § VmL anses ett kännetecken vara inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.

6 § 2 st VmL stadgar att ett kännetecken som är väl ansett här i landet kan åberopa förväxlingsbarhet 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.

I 14 § 1 st 6 p VmL anges att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Enligt 14 § 1 st 9 p VmL får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras genom en helhetsbedömning genom vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framförallt märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Vid aktuell prövning spelar graden av kännedom på marknaden om de aktuella märkena en central roll. Det skall även fästas avseende vid graden av ursprunglig 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.

Vid bedömningen om varu- och tjänsteslagslikhet är det avgörande om det föreligger en sådan beröring mellan de aktuella varu- eller tjänsteslagen att de potentiella köparna kan få uppfattningen att varor eller tjänster som kännetecknas av förväxlingsbara varumärken härstammar från samma företag eller företagsgrupp. Vidare har det betydelse om varorna eller tjänsterna har en liknande sammansättning eller om deras användningsområden eller ändamål är liknande. Varuslagslikhet kan föreligga trots att de ifrågakvarande varorna eller tjänsterna tillhör olika klasser.


Om det äldre märket är väl ansett behöver inte tjänste- eller varuslagslikhet råda för att förväxling ska anses föreligga om det yngre märket är liknande och användningen av det yngre märket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det väl ansedda märkets särskiljningsförmåga eller anseende. Vid fastställande av vad som utgör ett "väl ansett" märke i varumärkeslagens mening är graden av kännedom om märket hos såväl allmänhet som omsättningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektiva avläsbara faktorn att ta 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.

I ärendet har invändaren hävdade att invändarens märke åtnjuter skydd som väl ansett märke. Det material som lämnats in till styrkande härav är emellertid inte tillräckligt för att tillerkänna invändarens märke det utökade skydd som väl ansedda märken besitter. Förväxlingsbedömningen företas här således med utgångspunkt från de varor och tjänster som märkena registrerats för. Det härvid konstateras en klar varuslagslikhet mellan varorna "nedladdningsbara datorprogram; digitalt lagrade data (nedladdningsbara), nedladdningsbara elektroniska spelprogram, musik och bilder (stilla och rörliga)" i klass 9 som innehavarens registrering bland annat avser och "programvara till datorspel; interaktiv underhållningsprogramvara; interaktiva cd-skivor; cd-romskivor; bilder skapade med hjälp av datorer; och lagring av programvara eller videospel" i klass 9 som invändarens gemenskapsvarumärke bland annat registrerats för. Det råder i varumärkesrättslig mening även viss varuslagslikhet mellan den av invändaren åberopade nationella registreringen och innehavarens registrering.

Vad avser märkeslikheten kan noteras att PRV inte funnit något stöd för invändarens påstående att bokstaven I skulle vara en generisk förkortning för "Internet" respektive "interaktiv" och att märkesdelen I- i innehavarens märke därför inte kan anses besitta någon grad av distinktivitet i förhållande till de varor och tjänster som registreringen omfattar, då dessa i det närmaste uteslutande har direkt koppling till tjänster tillhandahållna via Internet. Det finns tydliga visuella skillnader mellan innehavarens märke som inleds med bokstaven I- skiljt från efterföljande text av ett bindestreck följt av en alfasybol och texten -ppli och invändarens ordmärken APPLE. Det finns även tydliga fonetiska skillnader mellan märkena då invändarens märken uttalas "æpl" utan att sista vokalen hörs medan innehavarens märke uttalas "iappli" eller "ajæpli" med betoning på första och sista vokalen. Skillnaderna märkena emellan förstärks av att de ger olika associationer. Invändarens märken ger en direkt association till äpple medan innehavarens märke snarast associerar till applikation. Det föreligger med anledning av vad som anförts ovan således inte märkeslikhet i ärendet. Även med beaktande av att invändarens märke varit i bruk under närmare 40 år befinnes märkena vid en helhetsbedömning inte vara förväxlingsbara. Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringens fortsatta bestånd, varför invändningen skall avslås.

Beslutat 22 FEB 2006


Bengt Staffas


Anna Axelsson

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsmatten, 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 beslutdagen.