

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2003/0132/0001

Registrering nr 362500

INVÄNDARE

Apple Corps Limited
27 Ovington Square London
Storbritannien

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

Exp. Patent- och registreringsverket

2006 -02- 2 2

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 362500, i figur återgivet nedan, vilket registrerats för kommunikations- och telekommunikationsapparater och -instrument; mobiltelefoner; handhållna datorer i form av personliga digitala assistenter (PDA), datorer, bilnavigeringsapparater och -instrument, mjukvara för sökmotorer, mjukvara som kan laddas ner från globalt datornätverk; registrerade datormjukvaror för elektroniskt spel för användning på personliga digitala assistenter; elektroniska publikationer (nedladdningsbara) online från databaser eller globalt datornätverk; digital musik (nedladdningsbar) från globalt datornätverk; spelmaskiner för elektroniskt spel anpassade för användning enbart med tv-mottagare, inkluderande sådana som kan kommunicera med varandra via telekommunikationsnätverk; elektroniska robotar som kan kommunicera via globalt datornätverk i klass 9, tryckta publikationer, vykort, notblad, sångböcker, kataloger, kalendrar, tidskrifter, tidtabeller, böcker, tidningar, kartor, dagböcker, broschyrer, fotografier, kort, kuvert, tryckta reklampublicationer, almanackor, atlaser, blåkopior, småskrifter, artiklar av kartong, rosenkransar, serieböcker, kontrollpolletter, grafiska tryckalster, handböcker (manualer), periodiska skrifter, planritningar, postkort, affischer, tryckta tidtabeller, prospekt, undervisningsmaterial (ej apparater), väggalmanackor, klass 16,

Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader: leksaker som ej är anpassade för användning enbart med tv- mottagare; backgammon; dockor; dominospel; biljardmarkörer; mobiler (leksaker); sällskapsspel; ballonger; elektroniska leksaksrobotar i klass 28, upplysning om olika annonstjänster som lämnas av en reklambyrå; information rörande försäljning av varor och olika slag av butiker och ändringar i deras försäljningsvolym (statistik); affärsinformation; annons- och reklamverksamhet för andra; sammanställning och visning av varu- och tjänstesortiment, i ett virtuellt köpcentrum, för att möjliggöra för kunder och användare att se och sälja varor och tjänster via internet; datoriserade varubeställningstjänster för andra via telefon och datorterminaler; anordnande av utställningar för reklamändamål; uthyrning av utställningsutrymmen för reklamändamål; telefonsvarartjänster; sekreterartjänster för mottagande av telefonsamtal; marknadsundersökningar via databaser; företagsledning och -konsultation; planering av sales promotion och reklam; affärsledning; företagsadministration; affärsledningskonsultationer; företagsorganisationskonsultationer, assistans vid affärsledning, affärsvärderingar; företagsundersökningar; företagsresursplanering; effektivitetskonsultationer; konsultationer för företagsledning; omlokaliseringstjänster avseende företag; annons- och sales promotionstjänster och information rörande dessa tjänster; företagsadministrationstjänster avseende handel via globalt datornätverk; auktionstjänster via globalt datornätverk; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av uppgifter i databaser; annonseringstjänster i form av publicering av annonser på webbsajter tillgängliga för mobiltelefoner med bläddringsfunktion; lokalisering av fordon, personer och djur med hjälp av datorer och/eller mobiltelefoner, klass 35, Kreditkortstjänster; information angående aktier, finanser, valutamarknader, fastighetsmäklari och försäkringar; fastighetsmäklari; banktjänster via globalt datornätverk länkat genom gemensamma protokoll; elektroniska penningöverföringar; finansiella tjänster inom området för elektronisk handel; inkassotjänster; världsomfattande factoring; elektroniska överföringar och transaktioner avseende pengar och kapital; elektroniska banktjänster; information on-line från databas eller globalt datornätverk angående finanser och försäkringar; hembankstjänster; internetbankstjänster, klass 36, Installation av telekommunikationsnätverk, installation av kommunikationsutrustning, underhåll och reparation av telekommunikationsnätverk, underhåll och reparation av kommunikationsutrustning; installation och reparation av telekommunikationsapparater; installation och reparation av datorhårdvara; reparation och underhåll av telekommunikationsapparater och -instrument; reparation och underhåll av datorer; installation, reparation och underhåll av undervattenskablar, kraftöverföringskablar i luften, kommunikationsutrustning för kontroll i byggnader, telekommunikationssystem, telekommunikationshjälpmedel, datakommunikationshjälpmedel, datorsystem; uppförande/anläggning av byggnader; uppförande av kommunikationsanläggningar; installation och reparation av telefonapparater och telefonledningar; uppförande/anläggande av byggnader under jord; uthyrning och leasing av byggnadsutrustning, konstruktions- och anläggningsutrustningar, grävmaskiner, kranar (byggnadsutrustning) och schaktmaskiner; information angående konstruktion och byggnation; konsultation och övervakning inom området för byggnation och väg- och vattenbyggnationer; underhåll av elektriska installationer i byggnader och byggnationer; desinficering av telefonapparater, klass 37, Telekomunikationer; mobiltelefonkommunikationer, radio- och personsökningstjänster; upplåtande av telekommunikationsåtkomst till datanätverk/Internet; upplåtande av telekommunikationsåtkomst till datanätverk/Internet medelst mobila telefoner; elektronisk post; telekommunikationstjänster i form av VAN-tjänster; kommunikationer via datorterminaler; uthyrning av telefonapparater, faxmaskiner och annan telekommunikationsutrustning (apparater och instrument); publicering i mobiltelefoner med

blåddringsfunktioner; överföring av digital musik via telekommunikationsnätverk; kommunikation via datorterminaler, nämligen chat-rum i klass 38, transport; emballering och förvaring av gods; anordnande av resor; arrangerande av resor och information därom via en databas eller globalt datornätverk i klass 39, behandling av ämnen och material; information angående behandling av ämnen och material on-line via en databas eller globalt datornätverk, klass 40, Produktion av televisionsprogram genom användning av datorgrafik; framtagning/utgivning av utbildningsmaterial (böcker, ljudband, filmer, videoband) för barn som använder datorer; information angående utbildning och underhållning, film, sport, naturscenerier, platser av historiskt intresse och rekreation; bokning av biljetter till teater- och andra föreställningar; utbildning i användning och skötsel av olika slag av utrustning inkluderande datorer, kameror, kommunikationsapparater och audio-videoutrustning; publicering av böcker och tidskrifter; upplåtande av datorspel som spelas genom användning av datorterminalkommunikation; uthyrning och leasing av televisionsleksaker; uthyrning av nöjesanläggningar utrustade med spelmaskiner; elektroniska bibliotek med elektroniskt upptagna tidningar, tidskrifter, fotografier, bilder, musik, tecknade filmer, datorprogram för datorer kopplade till ett nätverk; undervisning via telefon inom området för säljteknik; arrangerande via telefon av seminarier rörande säljteknik; utbildningstjänster, nämligen hållande av seminarier inom området för informationsbehandling; undervisning inom området för telekommunikationsteknik; arrangerande och hållande av seminarier, symposier och konferenser; anordnande av utställningar för kultur- och utbildningsändamål; uthyrning av inspelade magnetiska band, spelkassetter, magnetiska skivor och optiska inspelningsmedia, på vilka spelprogram är inspelade, videoband, ljudinspelningar, radio- och television apparater; lånebibliotek; upplåtande av museianläggningar; uthyrning av utställningslokaler och utomhusarenor; information angående underhållning eller utbildning on-line från en databas eller globalt datornätverk; elektroniska speltjänster via globalt datornätverk; elektronisk textpublicering on-line (ej nedladdningsbar); publicering av elektroniska böcker och tidningar on-line; framtagning av digital musik (ej nedladdningsbar) från globalt datornätverk i klass 41 samt för uthyrning av datorer; uthyrning av datormjukvara; uppdatering av datormjukvara; uthyrning eller tillhandahållande av åtkomsttid till databaser, webbsajter, hemsidor och elektroniska anslagstavlor; datakonsulttjänster; konsulttjänster angående datormaskinvara; datorprogrammering; design av nätverk och telekommunikationsinstallationer; leasing av åtkomsttid till databaser via globalt datornätverk innehållande datormjukvara; kundidentifiering i elektronisk handel, nämligen kontroll av datoranvändarens rätt att signera vid en ekonomisk transaktion; datortjänster, nämligen leasing av åtkomsttid till databaser, upplåtande av webbsajter, hemsidor och elektroniska anslagstavlor innehållande forskning och referensmaterial rörande filmer, underhållning, pjäser, teater, bilder, nyheter och spel; installation och underhåll av datormjukvara i klass 42.

i appli

Innehavarens märke.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering skall hävas och har som grund anført 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, videoinspelningar, lagring av programvara eller videospel i klass 9, papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); spelkort; trycktyper; klichéer; affischer; böcker; kort; vykort; gratulationskort; kalendrar; fotoramar; fotoalbum; tryck; presentpåsar; presentlådor; anteckningsblock; självhäftande förstärkt papper för skriv- och kontorsändamål; bläckpennor, kulspeppennor, blyertspennor, kriter; nålar och häftstift för pappersvaror; dagböcker och fickkalendrar; checkar; checkhäften; checkhäftesfodral; sedelklämmor, ej av ädelmetall; glasunderlägg av kartong eller papper; presentetiketter och bagageetiketter av papper och kartong; prydnader av papper, kartong och papier-maché; klistermärken; överföringsbilder; ringpärmar; samlingspärmar; personliga planeringskalendrar; omslag till böcker och planeringskalendrar; terrarier i klass 16 samt 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, videoinspelningar, 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, videaskivor och kinematografiska filmer i klass 9.

Invändaren har vidare anfört att märket APPLE är mycket starkt inarbetat för ljudinspelningar i Sverige efter en mycket omfattad användning i Sverige under närmare 40 år. Vidare har invändaren hävdade 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 och vara till förfång för Apples varumärkes särskiljningsförmåga och anseende. Vad gäller likheten mellan innehavarens märke och invändarens märken har invändaren framfört följande. Det begränsade figurativa utförandet 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. 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 och tjänster i klasserna 9, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 och 42 som dels är identiska del är liknande och dels har ett direkt funktionellt samband med de varor och tjänster som invändaren har ensamrätt till i Sverige i relation till märket APPLE. Utöver identiska varor och tjänster omfattar innehavarens registrering varor och tjänster som dels i hög grad liknar de varor och tjänster invändarens ensamrätt omfattar och dels med vilka det finns ett funktionellt samband, särskilt med hänsyn till att varor och tjänster som omfattas av innehavarens registrering utgör varor och tjänster som det kan förutsättas utgör en naturlig utveckling av de varor och tjänster som hittills tillhandahållits av invändaren. Innehavarens användning av sitt märke för dessa varor och tjänster medför en överhängande risk för att omsättningskretsen skulle uppfatta det såsom att dessa varor och tjänster härstammade från invändaren eller att det finns en koppling mellan invändaren och dessa varor och tjänster tillhandahållna av innehavaren. Märken måste vid en sammantagen bedömning anses vara förväxlingsbara. 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 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. Invändare 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 grammofoonskivor, kassettband, CD-skivor, videokassetter, DVD-skivor, laserdiscar och MD-skivor.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och har i allt väsentligt anfört följande. 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 klasserna 35, 36, 37, 38, 39, 40 och 42, vilka innehavarens registrering omfattar. Varor och tjänster i gemensamma klasser, 9, 16, 28 och 41, kan knappast säga kollidera. Det föreligger endast en låg grad av märkes- och varuslagslikhet och märkena kan vid en helhetsbedömning därför inte anses vara förväxlingsbara. 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.

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 ifrågavarande 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.

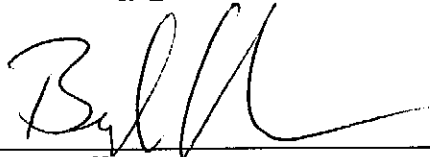
Vid fastställande av vad som utgör ett "väl ansett" märke i varumärkeslagens mening är graden av kännedom om märket hos såväl allmänhet som omsättningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektiva avläsbara faktorn att ta i beaktande, trots att det aktuella kriteriet är menat att vara kvalitativt, 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 inte tillräckligt för att tillerkänna invändarens märke ett utökat skydd som väl ansett. Förväxlingsbedömningen skall således göras med utgångspunkten att invändarens varumärken omfattar de varor och tjänster vilka återges i de respektive varuförteckningarna. Härvid kan inledningsvis konstateras att det föreligger en direkt varuslagslikhet i klasserna 9, 16 och 41, mellan det av invändaren åberopade gemenskapsvarumärket och innehavarens registrering. Det får även sägas råda en viss varuslagslikhet i varumärkesrättslig mening mellan produkter i klass 9 i förevarande registrering och de varor som åtnjuter skydd under den av invändaren åberopade nationella registreringen. Vad avser märkeslikheten kan först noteras att det inte finns något stöd för invändarens påstående om 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 särskiljningsförmåga 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 ger en association till "applikation". Det föreligger med anledning av det anförda inte märkeslikhet i ärendet. PRV finner i enlighet med det ovan sagda att de motstående kännetecknen inte är förväxlingsbara, varvid även beaktats att invändarens märke varit i bruk under närmare 40 år.

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 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 beslutdagen.