

Invändningsärende nr 2003/0131/0002

Registrering nr 362638

Exp. Patent- och registreringsverket

2006 -03- 3 1

INVÄNDARE

Apple Computer Inc
USA

OMBUD

MAQS Law Firm Advokatbyrå AB
Box 7009
103 86 Stockholm

INNEHAVARE

Next Learn Aktiebolag
Kungsgatan 59
111 22 Stockholm

OMBUD

Einar Wanhainen
G Grönberg Advokatbyrå AB
Box 7418
103 91 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 362638 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

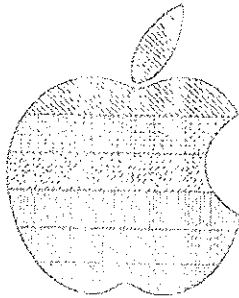
ÄRENDET

Invändningen avser varumärkesregistrering NEXT LEARN nr 362638 (i figur nedan).

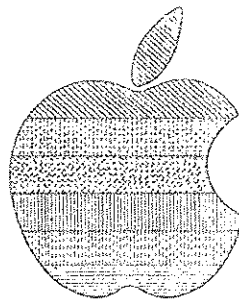


Märket är registrerat för databehandlingsutrustningar och datorer, i klass 9, företagsledning, företagsadministration, kontorstjänster, i klass 35, undervisning/utbildning, anordnande av handledning/instruktion, i klass 41, samt design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror, i klass 42.

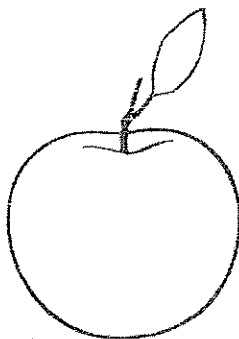
Invändaren yrkar att registreringen hävs och har som grund för invändningen åberopat förväxlingsbarhet med de nationella varumärkesregistreringarna 174994, 179554, 180310, 211876 samt EG-varumärkesregistreringarna 745, 2.584.951, 2.593.671, 2.593.663, 2.593.127 och 1.135.409. Figurer och korresponderande varuförteckningar återges nedan.



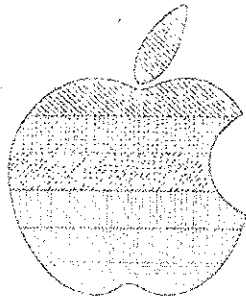
Registrering nr 174994 avseende datorer och datorutrustningar, särskilt skrivare, elektroniska bildenheter, tangentbord, digitaliseringsbord, plotters, flexskivenheter och modem, i klass 9.



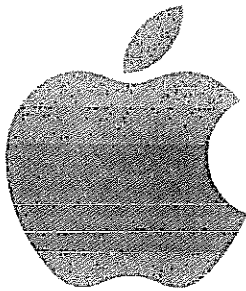
Registrering nr 179554 avseende trycksaker och publikationer samt instruktions och undervisningsmaterial, särskilt med inriktning på datorer, databehandling och datorprogram, i klass 16.



Registrering nr 180310 avseende utställningsmaterial, såsom montrar och inredningar, skärmväggar, hyllor, skärmar och skyltställ, i klass 20, byggnads-, installations-, underhålls- och reparationsverksamhet, speciellt uppbyggnad av montrar samt inredningsverksamhet, i klass 37, samt bildproduktion, förmedling av sättning, tryckning och bildmontage samt förmedling av reklamtjänster; inredningsarkitekt- och designverksamhet, fotografering, i klass 42.

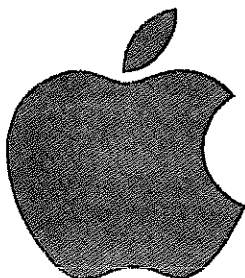


Registrering nr 211876 avseende samtliga varor i klasserna 6, 14, 16, 18, 21, 24 och 25. Märket är utfört i färgerna grönt, gult, orange, rött, violett och blått.

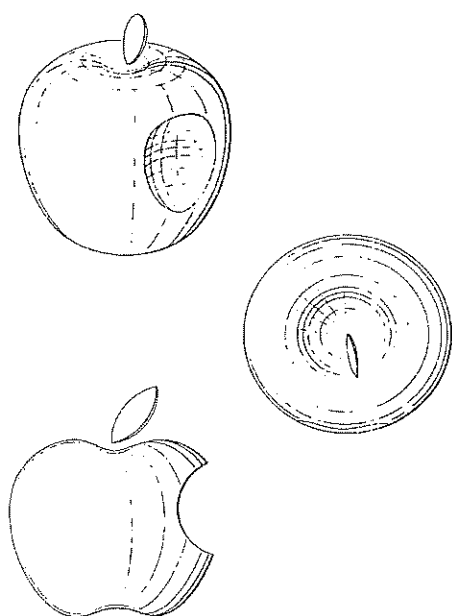


Gemenskapsvarumärke nr 745 avseende datorer, datorterminaler, tangentbord, skrivare, bildskärmar, terminaler; modem; diskenheter; kringutrustning för datorer; kommunikationsutrustning; faxmaskiner, telefonsvarare, telefonbaserade system för informationshämtning; adaptrar, adapterkort, kontaktdon och drivrutiner; tomma lagringsmedier för datorer, datorprogram, operativsystem, datormaskinvara, programvara och fast programvara, datorminnesanordningar; datainspelningar; kameror; fonter, typsnitt, 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 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 kontorsmaterial), skrivbordstillbehör, telefon- och adressböcker, anteckningsböcker, dagböcker, kalendrar, dekalerna 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

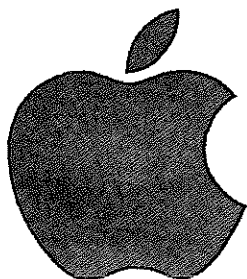
utveckling av maskinvara och programvara för datorer; leasing av åtkomsttid och tillhandahållande av tillgång till en elektronisk anslagstavla; uppdatering av datorprogramvara; tiddelning för datorer; leasing och uthyrning av datorer; litografisk tryckning; datorstödd formgivning och besiktning-/inspektionstjänster; datorsystemanalys; datorprogrammering; datortjänster rörande multimedier och/eller interaktiva produkter; tillhandahållande av datoriserade databaser, i klass 42.



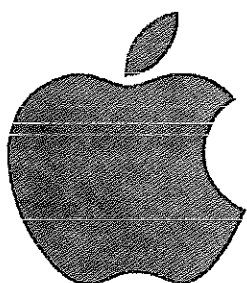
Gemenskapsvarumärke nr 1.135.409 avseende kommunikationsanordningar; tomma datormedia, cd-romskivor, magnetskivor och -band; elektroniska kommunikationsapparater; programvara för datoroperativsystem; datorprogramvara, inkluderande datorprogram lagrade på chips, skivor och band; datorprogram, magnetskivor 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 multimediautmatning; 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 kontorsmaterial), nämligen skrivpapper, anteckningsblock, datorpapper; skrivbordstillbehör, nämligen pennor och blyertspennor, pennhållare och brevpöppnare, 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, leverans 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.



Gemenskapsvarumärke nr 2.584.951 (utfört i ”3 D”) avseende vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner och databehandlingsutrustning; eldsläckningsapparat; datorer, datorutrustning och tillhörande delar och komponenter; programvara och program, inkluderande programvara för datorsäkerhetskopiering och -återhämtning; programvara för tillfällig och permanent inspelning, säkerhetskopiering och återhämtning av filer, dokument, data och information för fristående servrar och företagsnät; kringutrustning till datorer; integrerade kretsar; elektroniska publikationer; maskinvara och programvara för databashantering; programvara och publikationer i elektronisk form för direktåtkomst från databaser eller från inrättningar tillhandahållna på ett globalt datornät eller Internet; interaktiv programvara; apparater för sökning av elektronisk information på ett globalt datornät eller Internet, i klass 9, telekommunikationstjänster; tillhandahållande av direktanslutna kommunikationstjänster; kommunikation via globala datornät eller Internet; e-post, sändning och mottagning av meddelanden; utsändningstjänster; tillhandahållande av webbsidor; sändning och distribution av data eller audiovisuella bilder via ett globalt datornät eller Internet, i klass 38, samt tjänster rörande maskin- och programvara, inkluderande datorprogrammering i samband med programvara för datorsäkerhetskopiering och -återhämtning; stöd- och konsulttjänster rörande hantering av datorsystem, databaser och tillämpningar, inkluderande stöd- och konsulttjänster i samband med datorsäkerhetskopiering och -återhämtning; grafisk design för sammanställning av webbsidor på Internet; information avseende maskin- och programvara, tillhandahållna via direktanslutning från ett globalt datornät eller Internet; skapande och underhåll av webbplatser; värdskap avseende andras webbplatser; uthyrning av åtkomsttid till databasservrar, i klass 42.



Gemenskapsvarumärke nr 2.593.127 avseende kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument, elektroniska apparater för medicinsk användning med datorer; diagnostiska satser för användning vid provning för medicinska ändamål; apparater och instrument för användning vid medicinsk diagnos; radiologiska apparater för diagnostik och medicinskt bruk; röntgendiagnosapparater för medicinskt bruk; delar och komponenter till alla nämnda varor, i klass 10, smycken; klockor och armbandsur; artiklar av ädla metaller eller överdragna därmed; manschettknappar; nyckelringar; kronometriska instrument; broscher, berlocker, slipsnålar, slipsklämmor, märken, armband, halsband, medaljonger, nyckelbrickor, spännen, nålar, askar, prydnader, alla tillverkade av ädla metaller eller överdragna därmed; oäkta smycken; statyer och prydnader av ädelmetall; delar och komponenter till alla nämnda varor, i klass 14, väskor och portföljer; plånböcker; portmonnär; paraplyer; spatser- och vandringskäppar; nyckelfodral; sportväskor, bokmärken; bälten; skoväskor; liftarbagar; mobiltelefonhållare; fodral för mobiltelefoner; kreditkortshållare; checkhäftesfodral; artiklar tillverkade av läder eller läderimitationer, i klass 18, samt kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; kläder för män, kvinnor och barn, t-tröjor, träningsströjor, joggingdräkter, byxor, shorts, toppar utan ärmarna, regnkläder, haklappar av tyger, kjolar, blusar; klänningar, hängslen (spännen), sweaters, kavajer, rockar, regnrockar, snöoveraller, slipsar, morgonrockar, hattar, kepsar, solskärmar, bälten, scarves, stövlar, skor, gymnastikskor, sandaler, stövletter, socktofflor och maskerad- och halloweenkläder; delar och komponenter avseende alla nämnda varor men ej strumpor och trikåer, badkläder och damunderkläder, i klass 25.



Gemenskapsvarumärke nr 2.593.671 avseende analys och rådgivning inom området för affärsinformationshantering; kommersiell information levererad genom tillgång till en databas; datoriserad lagring och hämtning av data; datalagring inom företagsområdet; direktanslutna tjänster för företagsinformation; detaljhandel med maskinvara, programvara och konsumentelektronik i en butik, i klass 35, försäkrings- och finanstjänster; monetära tjänster; låne- och kreditjänster; fastighetstjänster; datoriserade banktjänster; datoriserade finansiella tjänster; anordnande av kredit; anordnande av kreditarrangemang; anordnande av kreditförsäkring; anordnande av handelskredit; kreditjänster för konsumenter; kreditförmedling; behandling av kreditkortsbetalningar; kreditkortstjänster; kreditfinansiering; kreditbedömning; kreditjänster för köp av varor och tjänster; finansiering av krediter för avbetalningsköp; försäkringsverksamhet rörande kreditöverenskommelser;

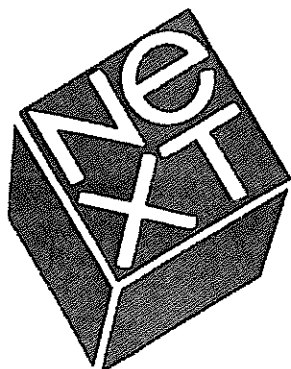
upplåtande av kredit via avbetalningsplaner; upplåtande av detaljhandelskredittjänster för köp av datorer och tillhörande delar; rådgivning och konsulttjänster avseende allt det nämnda, i klass 36, installation, reparation, underhåll och konstruktion; datorinstallation; underhåll av datorer; reparation av datorer; rådgivning och konsulttjänster avseende allt det nämnda, i klass 37, samt behandling av ämnen och material; framkallning av fotografisk film; elektronisk registrering av fotografiska bilder; förstoring av fotografiska tryck; filmframkallning; filmtryckning (fotografisk); fotografisk bildbehandling; kopiering av fotografier; reproduktion av fotografier; överföring av fotografier till cd-skivor eller videoband; direktansluten behandling, framkallning och leverans av digitala bilder; utskrift via direktanslutning av digitala bilder på fotografiskt papper eller handelsvaror; rådgivning och konsulttjänster avseende allt det nämnda, i klass 40.

Invändaren åberopar därutöver förväxlingsbarhet med dennes sedan tidigare inarbetade och därtill väl ansedda varumärke bestående av ett äpple.

Som grund för sin talan har även åberopats förväxlingsbarhet med gemenskapsvarumärket NEXT nr 175836 avseende vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat; elektriska och elektroniska apparater och instrument; datorer; apparater och utrustning för databehandling; databehandlingsutrustning; mikroprocessorer; elektriska och elektroniska apparater, alla för visning, lagring, registrering, sändning, behandling och inspelning av data; halvledarminnen; datorprogram; datorprogramvara; magnetiska databärare; skivor och band, alla för användning med datorer; apparater för utskrivning och tangentbordsapparater, alla för användning med datorer; datorprogram samt tillhörande handböcker och dokumentationsmaterial upptagna på magnetoptiska media; delar, komponenter och tillbehör för alla ovannämnda varor, 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; periodiska publikationer, böcker; skrivinstrument, pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), ritinstrument, pennor, blyertspennor; instruktions- och undervisningsmaterial; dagböcker, kalendrar; kontorsförnödenheter, i klass 16, samt utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende; medicinsk, hygienisk och skönhetsvård; veterinära och lantbrukstjänster; juridiska tjänster; vetenskaplig och industriell forskning; datorprogrammering; konsultation, utformning, provning, forskning och rådgivning, alla relaterade till datorer och datorprogrammering; datorstödd teknisk konstruktion och ritning; litografisk tryckning; datorprogrammering; datorsystemanalys; datortidindelning; forskning och utveckling av maskinvara och programvara för datorer; tekniska tjänster med avseende på datorer; uthyrning och leasing av datorer och leasing av åtkomsttid till databas; information och rådgivning med avseende på det tidigare nämnda, i klass 42,

Slutligen har som grund för invändningen även anförts förväxlingsbarhet med gemenskapsvarumärke NEXT nr 175786 (i figur nedan) vilket avser samma varor och tjänster som det nyss nämnda gemenskapsvarumärket.

De två sistnämnda gemenskapsvarumärkena befinner sig på beslutsdagen emellertid fortfarande på ansökningsstadiet.



(Gemenskapsvarumärke nr 175786)

Invändaren har i allt väsentligt anfört följande omständigheter till stöd för invändningen.

Apple Computer Inc. designar, tillverkar och försäljer på världsbasis datorer, datortillbehör och datorprogram och har så gjort under mer än 20 år. Under samma period har Apple även tillhandahållit ett stort antal tjänster relaterade till ovan angivna produkter. Apples produkter inbegriper bl a hårdvaruprodukter såsom iMac, Power Mac, eMac samt PowerBook. Till mjukvaruprodukterna hör bl a Mac OS och Mac OSX. Den digitala musikspelaren iPod lanserades i oktober 2001. En ytterligare produkt är den digitala musikapplikationen iTunes. Varukännetecknet APPLE, inklusive det välkända ordmärket APPLE samt "äpplet" har i samtliga fall använts för att identifiera Apples produkter och tjänster. Apples användning av ordmärket APPLE samt figurmärket bestående av ett äpple som identifikationsmedel för sina varor och tjänster har i pågått alltsedan 1977, då det ursprungliga figurvarumärket bestående av ett äpple kreerades. Den ursprungliga formen omfattas bland annat av den återopade gemenskapsregistreringen nr 745. Kännetecknet har alltsedan dess bibehållit sitt ursprungliga utförande bestående av ett äpple, där en bit saknas, samt ett blad. Som exempel på den omfattande användning som skett av "äpplet" kan nämnas att över sex miljoner iMac datorer försedda med kännetecknet sålts i världen sedan produkten lanserades i augusti 1998.

Det är obestridligt att APPLE och "äpplet" tillhör ett av de mest värdefulla kännetecknen i världen. Sålunda har företaget Interbrand rangordnat och värderat kännetecknen på så sätt att kännetecknet APPLE år 1999 placeras som nummer 36 över världens mest värdefulla kännetecken med ett uppskattat värde av 4,3 miljarder US dollar och år 2002 som nummer 50, med ett uppskattat värde av 5,55 miljarder US dollar.

Nettoförsäljningen av produkter/ tjänster under APPLE-kännetecknen under åren 1997 till 2003 uppgick i USA till ca 24 miljarder US dollar. Under samma period uppgick försäljningen i Europa till ca 9,7 miljarder US dollar. Under åren 1996 till 2003 uppgick försäljningen på världsbasis till ca 54,2 miljarder US dollar.

De totala marknadsföringskostnaderna för Apples produkter och tjänster uppgick på världsbasis under åren 1994 till 2003 till mer än 1,9 miljarder US dollar.

Till stöd för att APPLE (med figur) är ett av världens mest kända och ansedda varumärken – och således bör åtnjuta stöd enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen – har invändaren tillfört ärendet kopior på marknadsföringsmaterial vilket distribuerats specifikt i Sverige

samt kopior av tidningen Interbrand vari bl a APPLE rankats i ett antal olika kategorier och efter olika egenskaper som kända varumärken kan tänkas indelas i.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och menar att någon förväxlingsrisk inte föreligger. Det vitsordas av innehavaren att APPLE och dess figurmärke (med ett tuggmärke) är ett välkänt varumärke. Innehavaren har emellertid därutöver även väsentligen anfört följande.

Vid en jämförelse av märkena är skillnaderna uppenbara. Till att börja med består Apple-varumärkena enbart av en figur – en avbildning av ett äpple i vilket det saknas en bit – medan NEXT LEARN-varumärket består av två delar, en figurdel och en orddel. Både ord- och figurdelen i NEXT LEARN-varumärket utgör lika väsentliga delar av varumärket, vilket också tydliggörs av delarnas storlek och placering.

Apples figurvarumärken består av en klar avbildning av ett äpple i vilket det saknas en bit (närmast att likna ett tuggmärke). Figurdelen i Nextlearns varumärke föreställer däremot ett runt föremål. Det är inte givet vad det runda föremålet föreställer och betraktaren kan därför tämligen fritt associera kring varumärket. Det faktum att det runda föremålet är indelat i ett rutnät för tankarna till jordglobens indelning i longituder och latituder. Rutorna har skiftande färger i ett till synes ogenomtänkt system. Varumärket är registrerat i en svartvit färgskala men används idag endast i en blå färgskala. Vidare innehåller figuren ett litet löv som är riktat åt vänster (till skillnad från Apples varumärken). Lövet gör att betraktaren även kan associera globen till en frukt; en persika, ett äpple, en limefrukt etc. Med hänsyn till att människan sedan flera tusen år associerat kunskap med ett äpple, är det således tänkbart att några kommer att associera kunskapsföretaget Nextlearns figurmärke till ”kunskapens äpple”. Detta förhållande innebär dock inte att Nextlearns varumärke är att anse som förväxlingsbart med Apple-varumärkena. Följaktligen skiljer sig Nextlearn och Apples varumärken åt redan vid jämförelsen av figurerna. Därtill kommer att Nextlearns varumärke innehåller en orddel – NEXTLEARN. Orddelen utgörs av firmanamnet och är, i motsats till vad Apple gör gällande, en viktig och central del av varumärket. Nextlearn ställer sig frågande till Apples påstående att Nextlearns sedan flera år registrerade firmanamn skulle vara så ”allmängiltigt och utan känneteckenskaraktär att dess betydelse vid förväxlingsbedömningen är av ringa betydelse”. Som bekant finns ett krav på särskiljningsförmåga även vid registreringen av firma, vilket Nextlearns firmanamn uppenbarligen ansågs ha vid registreringen.

Trots att Apple och Nextlearn har varumärken registrerade i samma klasser tillhandahåller företagen inte samma produkter och tjänster. Apple designar, tillverkar och säljer datorer, datortillbehör och datorprogram. Nextlearn, däremot, utvecklar och tillhandahåller licenser till en produkt i form av en utbildnings- och kompetensportal, för att stödja kompetensutveckling, effektivisera kursaktiviteter och förenkla personalutveckling för företag. Vidare har Nextlearn skapat en marknadsplats på Internet där utbildningsleverantörer och företag kan mötas för att köpa/sälja lärarledda och interaktiva utbildningar. Apples produkter och tjänster är dessutom främst riktade till den breda allmänheten, medan Nextlearns produkter och tjänster uteslutande riktas till större företag och organisationer.

För att förväxlingsbarhet skall anses föreligga krävs att det finns tillräcklig likhet mellan varumärkena så att det kan anses finnas en reell risk att omsättningskretsen förväxlar produkterna eller tjänsterna eller att omsättningskretsen tror att det finns ett kommersiellt samband mellan Nextlearn och Apple.

I förevarande fall finns ingen sådan risk. Det är högst osannolikt att någon, när den ser ett figurmärke i form av ett runt föremål (glob, frukt eller boll) i kombination med ordet "nextlearn", skulle tro att detta varumärke har något med Apple-koncernen att göra. Det är i själva verket högst osannolikt att någon överhuvudtaget skulle associera till Apple.

SKÄL

Av 2 § varumärkeslagen framgår bl a att ensamrätt till ett varumärke även kan förvärfvas utan registreringsförfarande då varumärket blivit inarbetat. Ett kännetecken anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig till är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.

Av 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Av 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecken som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag. Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två varumärken skall emellertid avgöras efter en helhetsbedömning i vilken alla omständigheter i det enskilda fallet skall beaktas. Bedömningen av märkes- och varuslagslikheten skall ske med tillämpning av den sk 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 föreligga.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet råder blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det också måste beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden. Vid förväxlingsbedömningen mellan märken skall därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse.

Det skall även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ettärke skall utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet. Enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen kan förväxlingsbarhet 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.

Förväxlingsbarhet enligt andra stycket förutsätts föreligga 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. Detta innebär i praktiken att samma höga krav på egentlig märkeslikhet inte skall upprätthållas vid tillämpningen av denna s k anseendeskyddsregel. För tillämplighet av denna regel krävs det dock ett visst mått av märkeslikhet, som i vart fall måste vara av den digniteten att den berörda allmänheten kan komma att förknippa märkena med varandra, utan att för den skull direkt förväxla desamma. 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 objektivt 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. Vid förväxlingsbedömningen skall emellertid samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet beaktas, varvid graden av kännedom på marknaden om de aktuella märkena spelar en central roll.

PRV gör följande bedömning.

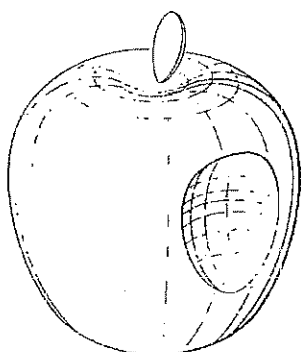
Vad det gäller de av invändaren åberopade gemenskapsvarumärkena – vilka fortfarande befinner sig på ansökningsstadiet – kan först allmänt konstateras att en (förväxlingsbar) varumärkesansökan enligt gällande rätt inte kan utgöra en hävningsgrund i sådana fall som nu är ifråga. I det fall ett potentiellt hinder i form av en varumärkesansökan befinnes vara förväxlingsbart med ett varumärke som blivit föremål för invändningsförfarande brukar PRV med anledning härav regelmässigt vilandeförklara invändningsärendet i avvaktan på att ansökningsförfarandet slutligen avgjorts. I förevarande fall bedöms emellertid de aktuella ansökningarna uppvisa klara och påtagliga skillnader i förhållande till den aktuella registreringen. Den enda märkeslikhet som kan urskiljas mellan de motstående kännetecknen består i att ordet "next" återfinns i de aktuella märkena. I övrigt uppvisar märkena klara och uppenbara figurativa skillnader, varför någon märkeslikhet inte får sägas råda. Vid en samlad bedömning befinnes således dessa kännetecknen inte heller på ett senare stadium kunna utgöra hinder för registreringens fortsatta bestånd, varför PRV fattar beslut i förevarande invändningsärende utan att invänta utgången av de aktuella gemenskapsvarumärkesansökningarna.

Ej heller någon av de av invändaren åberopade figurmärkena kan *per se* sägas uppvisa sådana visuella likheter med innehavarens märke att någon egentlig märkeslikhet får sägas grassera mellan de nu motstående kännetecknen.

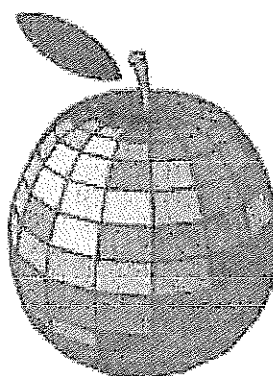
Märket i registrering 180310 har förvisso inte ett lika utpräglat stiliserat utförande som de märken som återfinns i de övriga av invändarens registreringar, men skiljer sig visuellt ändå klart från innehavarens märke.

Här måste emellertid även göras ett första ställningstagande huruvida – och i så fall i vilken utsträckning – ett s k 3D-märke kan vara förväxlingsbart med ett figurmärke. Ett figurmärke vilket utgörs av en perspektivisk avbildning av ett fysiskt föremål får i sig sägas vara ägnat

att i betraktarens ögon/sinne konkretiseras till just det föremål som avbildas. Samma eller ett liknande föremål, här ett äpple, kan bevisligen även omfattas av en 3D registrering. Ehuru bedömningen av märkeslikheten måste sägas bli mer komplex får dock, med anledning av att registreringarna kan gestalta eller söker återge samma objekt, fastslås att märkenas olika skyddsformer, figur- respektive 3D märke, i sig inte utesluter att märkena kan vara förväxlingsbara. Vid en komparativ studie av dessa märkestyper noteras vidare att man vid ett statistiskt betraktande av ett tredimensionellt märke lätt kan uppfatta påtagliga likheter med ett vanligt figurmärke (tvådimensionellt märke), givetvis under förutsättning att motivet för de respektive avbildningarna i sig uppvisar likheter. Detta åskådliggörs bl a genom nedan återgivna exempel.



(Invändarens "3D" märke
ur ett specifikt perspektiv)



(Innehavarens figurmärke)

**next
learn**

Då ett 3D-märke återges grafiskt kan det lätt komma att uppfattas som ett två dimensionellt märke, ehuru så givetvis inte är avsett eller får vara utgångspunkten vid en sådan förväxlingsbedömning som nu är aktuell. Märkena ifråga kan emellertid i sin tvådimensionella form sägas förete klara likheter med varandra vad det gäller den märkesdel som utgörs av ett äpple. En klar visuell likhet kan därför konstateras i just denna del.

Vid en närmare betraktelse av den grafiska återgivningen av invändarens 3D-märke kan konstateras att även detta märke, liksom innehavarens dito, uppvisar ett rutnmönster i skalet på äpplet. Beaktas skall också att dessa båda registreringar omfattar alla tänkbara färgkombinationer, vilket i praktiken medför att märkeslikheten kan framstå som än mer påtaglig i det fall båda märkena utförs i en och samma färgsättning.

I förevarande fall förtjänas även noteras att invändarens tredimensionella märke för en betraktare företer än större likhet – med innehavarens märke – vid en betraktelse från det specifika håll som medför att det i märket förekommande bladet pekar uppåt vänster från äpplet. Utöver den omständighet att de till äpplena hörande bladen av betraktaren härvid kommer uppfattas peka åt samma håll i de båda märkena uppenbarar sig även den ytterligare likheten att uttaget (tuggan) i invändarens "äppelfigur" ej kan uppfattas ur just denna vinkel.

Innehavarens märke består emellertid förutom av den rent figurativa delen även av texten NEXT LEARN, vilken också får sägas utgöra en betydande del av det aktuella märket. Detta medför att inte bara att ytterligare visuella skillnader gör sig gällande utan även att en audiell skillnad uppenbarar sig. Sammanfattningsvis kan dock en viss märkeslikhet konstateras mellan invändarens 3D-märke och innehavarens kännetecken.

I associativt hänseende utgör förefintligheten av det som närmast får sägas uppfattas som ett äpple i de respektive märkena en gemensam beståndsdel, vilken måhända är ägnad att styra konsumenternas tankar åt samma håll.

Vad det gäller varuslagslikheten mellan just dessa två varumärkesregistreringar noteras till yttermera visso att det råder direkt varuslagslikhet och att det härvidlag är ovidkommande huruvida innehavaren i praktiken i huvudsak tillhandahåller andra produkter/tjänster än de som finns upptagna i registreringens varuförteckning.

Helt avgörande för utgången ärendet får sägas vara det skyddsomfång invändaren kan tillräkna sig genom den omfattande användningen som skett av varumärket APPLE med figur. Kännetecknet APPLE får utan vidare betraktas så som notoriskt känt för datorer och därtill hörande produkter. Förutom av vad som framgår av det i ärendet presenterade materialet står korresponderande uppgifter, rörande bl a omsättningssiffrorna, att finna i Nationalencyklopedins nätupplaga (vid sökning 2006-03-07). Det finns heller ingen anledning att speciellt ifrågasätta de av invändaren presenterade uppgifterna rörande märkets internationella utbredning eller användning i övrigt. Den utredning som förebragts i ärendet får sägas styrka att invändarens kännetecken i form av såväl ordet APPLE som det notoriskt kända figurvarumärket bestående av en stilistisk avbildning av ett äpple, ur vilket det tagits en tugga, tillsammans eller var för sig, besitter mycket betydande goodwillvärden och är att betrakta som väl ansedda, varför dessa också kommer i åtnjutande av det utökade skydd om vilket stadgas i 6 § andra stycket varumärkeslagen. Av detta följer – så som påpekats ovan – att det enligt gällande rätt inte skall ställas lika stora krav på egentlig märkeslikhet mellan de motstående varumärkesregistreringarna, för att dessa skall anses som förväxlingsbara i varumärkeslagens mening.

Den specifika känneteckensrätt som invändaren kan göra gällande i förevarande fall har bland annat sin upprinnelse i det väl inarbetade och tillika väl ansedda kännetecknet i form av en stilistisk avbildning ett äpple, av vilket uttaget (tuggan) i äppet måste sägas vara en signifikant del av märket. Det har på intet sätt styrkts en varumärkesrätt till någon figur, som innebär att en direkt förväxling med innehavarens märke skulle föreligga, då innehavarens märke i sett i sin helhet måste sägas skilja sig i tillräcklig grad från invändarens omtalade stilistiska äpple, så som det i huvudsak presenteras i flertalet av de nu åberopade registreringarna. Den inarbetade rättigheten som tillkommer invändaren kan inte sägas innebära en rättighet att i alla lägen förhindra andra från att som varukännetecken bruka avbildningar av ett äpple. Detta utesluter emellertid inte att det i förevarande fall *de facto* finns en indirekt risk för förväxling på så sätt som anförts av invändaren. Mot bakgrund av att invändarens märken är att anse som väl ansedda krävs heller inte samma grad av likhet mellan de motstående kännetecknen för att det skall anses sannolikt att de väl ansedda märkena skall lida skada på så sätt att dessas särskiljningsförmåga utarmas.

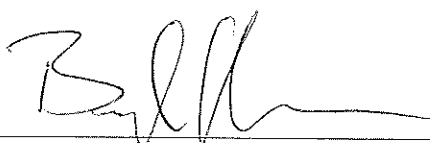
I enlighet med vad som anförts finner PRV att ett direkt hinder för registreringens fortsatta bestånd utgörs av den förväxlingsrisk som råder mellan den av invändaren åberopade 3D registreringen och innehavarens registrering. Härvidlag har särskilt beaktats att invändarens kännetecken åtnjuter ett utökat skydd enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen.

Omständigheten att det råder en direkt varuslagslikhet samt en påvisbar märkeslikhet mellan de nämnda registreringarna bidrar till slutsatsen att det är sannolikt att bruket av innehavarens märke riskerar att vara till förfång för anseendet och särskiljningsförmågan hos invändarens väl ansedda märke.

Mot bakgrund av det ovan sagda föreligger således hinder för att låta registreringen bestå, varför denna skall upphävas.

Beslutat 31 MAR 2006


Karolina Hedberg


Bengt Staffas

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.