

AVSLAGSBESLUT

Varumärkesansökan nr 2004/07868

Groth & Co KB
Box 6107
102 32 Stockholm**SÖKANDE**TDC A/S
Nörregade 21
DK-0900 Köpenhamn C
Danmark

Exp. Patent- och registreringsverket

2006 -06- 2 8

OMBUDGroth & Co KB
Box 6107
102 32 Stockholm**BESLUT**

Den under ovanstående nummer inkomna ansökan om registrering av varumärke har denna dag av Patent- och registreringsverket (PRV) på nedan angivna skäl avslagits jämlikt 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket TDC MARKNADSDATA, i figur nedan återgivet, för apparater, instrument och utrustningar för telekommunikation, däribland för telefoni, telefoner och mobiltelefoner; apparater för inspelning, upptagning, sändning och återgivning av ljud och bilder; magnetiska och optiska databärare, ljudbärare, elektroniska publikationer, däribland brev och vykort med ljud, sändnings- och mottagningsutrustning, däribland antenner och parabolantennor, databehandlingsutrustning för telekommunikation, datormjukvara, ackumulatorer och batterier, transformatorer och omvandlare, kodnings- och avkodningsutrustning, kodade kort och magnetiska kort för inkodning, magnetiska telefonkort för användning vid telefoni, apparater och instrument för signalering och undervisning, elektroniska telefonkataloger och -böcker; delar och komponenter till förutnämnda varor ej ingående i andra klasser i klass 9 papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser, trycksaker, instruktionsböcker, bokbindningsmaterial; 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); trycktyper; klichéer i klass 16, telefonsvarartjänster (för abonnenter som tillfälligt är borta), annons- och reklamverksamhet, däribland tillhandahållande av interaktiva användarytor (gränssnitt) som reklammedia och som kommunikationsmedia mellan användare och leverantör såväl som mellan köpare och säljare, bistånd vid skötsel av affärsverksamhet, företagsadministration, kontorstjänster, marknadsanalyser, marknadsundersökningar, sales promotionstjänster, ekonomiska prognoser, opinionsundersökningar, konsultverksamhet inom marknadsföring off-line och

on-line samt Direct Marketing; uthyrning av annons- och reklamutrymmen, även på elektroniska media och elektroniska anslagstavlor, bistånd vid affärsledning i form av call centers i klass 35, telekommunikationsverksamhet, däribland tillhandhållande av interaktiva användarytor (gränssnitt) som kommunikationsmedia mellan användare och leverantör/operatör såväl som mellan köpare och säljare; information avseende telekommunikation och information om överföring av ljud, bilder, text, data samt brev och vykort med ljud, kommunikationer via telefon och telegram; kommunikationer via datorterminaler, -skärmar och mobiltelefoner samt via Internet-sidor, sändning och överföring av fax, radio- och televisionssändningar, däribland via kabel-TV, sändning av meddelanden, uthyrning av apparater för sändning av meddelanden, uthyrning av apparater för telekommunikation, däribland apparater och utrustning för telefoni med tillhörande driftutrustning, personsökningstjänster per telefon, telekommunikationsverksamhet i form av call centers, upplåtande av åtkomst till globala datanätverk i klass 38, nyhetsreportertjänster i klass 41, juridiska tjänster; design (utformning) av datorprogram, datorprogrammering; vetenskapliga och teknologiska tjänster och forskning, design och professionella konsultationer (ej företags) relaterade därtill; industriell analys och forskningstjänster och professionella konsultationer (ej företags) relaterade därtill; underhåll och uppdatering av datorprogramvara i klass 42.

TDC Marknadsdata

Sökt märke

PRV har som hinder för registrering anfört att det sökta märket är förväxlingsbart med den svenska varumärkesregistreringen TDC TRADE. COM, i figur nedan återgiven, med registreringsnummer 348792 för annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; assistans vid affärs- eller industriledning; affärsvärderingar; marknadsprisanalyser; spridning av annons- och reklammaterial; annonsering; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; anordnande av utställningar för kommersiellt eller reklamändamål; assistans vid företagsledning; systematisering av information i databaser; varudemonstration; direktreklam; ekonomisk prognostisering; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; konsulttjänster avseende företagsledning; företagsundersökningar; företagsutredningar; byråer för kommersiell information; företagsinformation; marknadsstudier; marknadsundersökningstjänster; public-relationtjänster; publicering av reklamtexter; sales promotiontjänster; sammanställning och inmatning av information i databaser; statistisk information; tv-reklamverksamhet; undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet; utomhusreklam; sammanställande av varusortiment, för annans räkning, för att möjliggöra för kunder att bekvämt kunna se på och köpa varor via direk åtkomst från databaser i klass 35, telekommunikationer; kommunikationer via datorterminaler; elektronisk post; sändning av faxmeddelanden; information avseende telekommunikation; kabeltelevisionssändning; kommunikation via fiberoptiska nätverk; kommunikationer via telefon; sändning av meddelanden; satellitöverföring; uthyrning av telekommunikationsutrustningar; datastött överföring av meddelanden och bilder; interaktiv tillgång till globala datanätverk för överföring och hantering av information i klass 38 samt underhåll av datorprogramvara; uppdatering av datorprogramvara; utformning av datorsystemsanalyser; forskning och utveckling (för tredje man); grafisk formgivning; leasing av åtkomsttid till databaser; leasing av åtkomsttid till datorer för att kunna hantera

data; modeinformation; framställning av hemsidor på internet; rådgivning om internetjänster i klass 42.



Svensk varumärkesregistrering 348792 med en uttalad disclaimer för texten TRADE.COM

Vidare har PRV motanfört gemenskapsvarumärket TDC TRADE. COM, i figur nedan återgivet, med registreringsnummer 1731058 för annons- och reklamverksamhet; rådgivning avseende företagsorganisation; affärsrådgivning; affärsupplysningar; affärsinformation; konsulttjänster avseende företagsledning och företagsorganisation; affärsutredningar; tjänster tillhandahållna av kommersiella informationsbyråer, ingående i denna klass; insamling av information i databaser; assistans vid kommersiell eller industriell företagsledning; utomhusreklam; public relations; publicering av reklamtexter; annons- och reklamverksamhet; PR-byråer; säljfrämjande åtgärder åt andra; statistisk information; systematisering av information i databaser; tv-reklamslag; TV-reklam, varudemonstration; upplåtande av personadresserad reklam; spridning av annons- och reklammaterial; ekonomiska prognoser; anordnande av utställningar för kommersiella ändamål eller reklamändamål; marknadsstudier och marknadsundersökningar; anordnande av handelsmässor för kommersiella ändamål eller reklamändamål; upplåtande av information och rådgivning avseende detaljhandelstjänster, tillhandahållna online via en databas; tjänster avseende insamling, bearbetning och lagring av meddelanden och data via elektroniska hjälpmedel eller via andra hjälpmedel; upplåtande eller visning av information för affärsändamål utifrån en databas eller Internet; upplåtande av information avseende affärsverksamhet via ett världsomspännande datornät i klass 35, kabeltelevisionssändning; kommunikation via datorterminaler; kommunikation via fiberoptiska nät; datorstyrd överföring av data och bilder; elektronisk post; faxöverföring; information avseende telekommunikation; sändning av meddelanden; televisionssändning; telekommunikationstjänster; kommunikation via telefon, uthyrning av telekommunikationsutrustning; satellitöverföring; sändning av Internetinformation; upplåtande av åtkomsttid till direktanslutna databaser; upplåtande av interaktiv åtkomst till ett världsomspännande datornät för överföring och spridning av ett brett utbud av information i klass 38 samt utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende; medicinsk vård; hygien- och skönhetsvård; veterinärtjänster och lantbrukstjänster; juridiska tjänster; vetenskaplig och industriell forskning; datorprogrammering; uppdatering av programvara; utformning av datorprogramvara; underhåll av datorprogramvara; datorsystemanalys; utformning av grafiska konstverk; information avseende mode; upplåtande av information och rådgivning avseende detaljhandelstjänster, tillhandahållna online via en databas; tekniska konsulttjänster och teknisk rådgivning vid upprättande av detaljhandelsföretag online via databas; uthyrning av åtkomsttid till dator för datahantering; återhämtning av data; upplåtande av forskning och utveckling åt andra; upplåtande av en webbplats, en hemsida en anslagstavla, alla med avseende på forsknings- och referensmaterial inom området affärsverksamhet, ekonomi, nyheter, väder, sport, underhållning, resor, shopping, databehandling, programvara, musik, teater, film, fritid, utbildning avseende datorstöd, livsstil och ämnen av allmänt intresse; rådgivning inom området Internetjänster; tjänster av en Internetleverantör i klass 42.



Gemenskapsvarumärke 1731058

Sökanden har i allt väsentligt anfört att de motstående figurmärkena vid en helhetsbedömning inte är att anse som förväxlingsbara. Vidare menar sökanden att de motstående märkena riktar sig till en helt annan kundkrets.

SKÄL

I 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen anges att ett varumärke inte får registreras bland annat om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan.

Enligt 14 § första stycket punkten 9 varumärkeslagen 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 vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstateras att det sökta märket TDC MARKNADSDATA och de båda motanförla märkena med lydelsen TDC TRADE. COM alla avser samma eller liknande tjänster i klass 35, 38 och 42 varför en uppenbar tjänsteslagslikhet kan fastslås. Vad sedan gäller märkeslikheten kan det konstateras att bokstavkombinationen TDC utgör det dominerande inslaget i såväl det sökta märket som de mothållna. Detta då förekomsten av ordet MARKNADSDATA i det sökta märket och orden TRADE. COM i de mothållna hindren endast är beskrivande tillägg och således saknar särskiljningsförmåga. Det faktum att samtliga märken även består av figurativa moment föranleder ingen annan bedömning än att en inte obetydlig märkeslikhet är för handen. Då såväl tjänsteslagslikhet som märkeslikhet föreligger, finner PRV vid en samlad bedömning att det sökta märket är förväxlingsbart med de båda mothållna varumärkena. Ansökan skall därför avslås.

Beslutat den

28 JUN 2006


Mats Lindström


Ingela Hageleit

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 (2) månader från beslutets dag.