

INVÄNDARE

Teaterförbundets Rättighets- och Medieaktiebolag TROMB
Box 12710
112 94 Stockholm

OMBUD

Groth & Co KB
Box 6107
102 32 Stockholm

INNEHAVARE

StagePool AB
Sveavägen 49
11359 Stockholm

OMBUD

White & Case Advokat AB
Box 5573
114 85 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket STAGEPOOLS ARTISTKATALOGEN med reg nr 374455, registrerat den 26 mars 2005 för artisttjänster i klass 41.

Invändaren yrkar att registreringen hävs och har som grund härför anfört förväxlingsbarhet med dennes inarbetade kännetecken ARTISTKATALOGEN samt dennes varumärkesregistrering nr 377757. Invändaren har härvid påtalat följande. Vi är innehavare av den tidigare registreringen ARTISTKATALOGEN TF i figur, reg nr 377757, återgiven nedan. Det figurativa elementet i märket är begränsat och avser i första hand delen TF varför delen ARTISTKATALOGEN uppenbarligen omfattas av skyddet. Åberopas gör även en inarbetad ensamrätt till varumärket ARTISTKATALOGEN. Teaterförbundet, TF, har använt sitt kännetecken ARTISTKATALOGEN sedan 1971. Fram till 1994 utkom en tryckt skrift från Teaterförbundet under namnet ARTISTKATALOGEN. Därefter publiceras den i stället digitalt, f n under domännamnet www.artistkatalogen.com. Teaterförbundet har lagt ned stort arbete på sin produkt och marknadsfört den sedan starten. I dagsläget är produkten väl känd inom omsättningskretsen och ARTISTKATALOGEN förknippas naturligt med Teaterförbundet. Både märkeslikhet och tjänsteslagslikhet föreligger mellan märkena.

Förväxlingsrisken förstärks av att StagePool valt att skriva ARTISTKATALOGEN i bestämd form. Formuleringen "StagePools Artistkatalogen" är inte korrekt svenska och uppenbarligen vald i syfte att associera till just kännetecknet ARTISTKATALOGEN. Den indirekta förväxlingsrisken uppstår genom att varumärket STAGEPOOLS ARTISTKATALOGEN kan förläda omsättningskretsen att tro att det föreligger något slags kommersiellt samband mellan SP och TF, eller att TF i varje fall lämnat sitt medgivande till SP:s användning av kännetecknet ARTISTKATALOGEN. Så är inte fallet. Informationssajten ARTISTKATALOGEN vann en Guldstjärna för "Bästa informationssajt" 1999. Sökträffarna på Internet styrker med all önskvärd tydlighet att alla oberoende siter som hänvisar till ARTISTKATALOGEN avser och associerar till tjänsten från Teaterförbundet. Invändaren har bifogat material bland annat i form av utdrag av Internetsökningar, dagspress, facktidningar och annonser riktade till medlemmar i Teaterförbundets tidning för att visa på att kännetecknet ARTISTKATALOGEN är väl känt i omsättningskretsen. Invändaren åberopar även 14 § 1 st 7 p. varumärkeslagen som grund för hävande av registreringen och anför bland annat följande. TF påpekade det olämpliga i att registrera domännamnet "artistkatalogen.se" för SP redan hösten 2004. TF krävde då, med stöd av sina varumärkesrättigheter, att SP skulle avregistrera alternativt till TF överlåta domännamnet. TF gjorde klart för SP att det var just användningen av ARTISTKATALOGEN i bestämd form man invände emot. SP:s ansökan har således givits in med full vetskap om att kännetecknet ARTISTKATALOGEN används av annan (TF) sedan åtminstone 30 år.

ARTISTKATALOGEN

Invändarens varumärke, reg nr 377757

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anför bland annat följande. Det föreligger ingen risk för förväxling mellan de aktuella kännetecknen. Enbart ordet artistkatalogen kan inte registreras som varumärke. StagePools registrerade varumärke består utöver ordet Artistkatalogen av ordet StagePools, vilket utgör en direkt referens till det företag som producerar och tillhandahåller en katalog för artister – en artistkatalog. StagePools varumärke är därför individualiserande just för StagePools artistkatalog. Det finns ingen grund för TF:s påstående att StagePools Artistkatalogen skulle kunna förväxlas med TF:s (eller någon annans) artistkatalog. Det föreligger därmed inte heller någon risk för förväxling mellan varumärket STAGEPOOLS ARTISTKATALOGEN och figurmärket ARTISTKATALOGEN TF. Vad gäller påstådd inarbetning ges inget stöd för att sådan inarbetning erhållits av det material som TF åberopat. Materialet ger överhuvudtaget inte någon ledning i frågan om i vilken utsträckning ordet artistkatalogen förknippas med just TF. TF:s uppgift att TF sedan 1971 använt artistkatalogen som ett kännetecken på sin artistkatalog stöds inte av det åberopade materialet. Inte heller de sökningar på Internet eller de tidningsdatabaser som TF hänvisar till ger något stöd för att artistkatalogen är ett för TF inarbetat varumärke. Vidare har StagePool inte registrerat varumärket STAGEPOOLS ARTISTKATALOGEN med vetskap om att ett tidigare förväxlingsbart varumärke används av annan.

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 är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.

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

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 s.k. 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 vara för handen.

Vid förväxlingsbedömningen skall samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet beaktas, varvid graden av kännedom på marknaden om de aktuella märkena och en hos kännetecknen därigenom förvärvad särskiljningsförmåga spelar 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 ettärke skall utgöra en faktor som ökar risken för förväxling mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

Av 14 § första stycket, punkten 7 varumärkeslagen framgår att registreringshinder föreligger om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sittärke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis kan konstateras att de motstående varumärkesregistreringarna omfattar tjänster som är av identiskt eller liknande slag och att det därmed råder varuslagslikhet.

Ordet ARTISTKATALOGEN, i sig, har svag eller ingen ursprunglig särskiljningsförmåga för de flesta av de varor/tjänster som de respektive märkena avser, d v s nyttigheter med anknytning till artistverksamhet. Den genom registrering givna ensamrätten omfattar inte sådan beståndsdel av ettärke som inte är registrerbar i sig, vilket får sägas vara fallet med märkesdelen ARTISTKATALOGEN i förevarande fall. Förefintligheten av det gemensamma märkeselementet måste likväl beaktas vid förväxlingsbedömningen. De i förevarande fall direkt särskiljande momenten utgörs således av bokstäverna "tf" + figur, i invändarensärke, respektive ordet STAGEPOOLS i innehavarens dito.

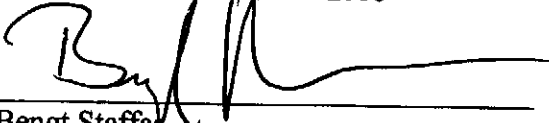
Sistnämnda märkesdel framstår vidare, till följd av den aktuella märkesuppbyggnaden, som innehavarens sk "housemark". Förhållandet att märkesdelen ARTISTKATALOGEN återges i bestämd form i de båda märkena är förvisso en omständighet som i sig är ägnad att öka förväxlingsrisken mellan dessa. På grundval av detta ords i sig – för artisttjänster – höggradigt beskrivande karaktär och de i märkena i övrigt ingående klart särskiljande momenten, befinner de aktuella kännetecknen vid en samlad bedömning emellertid inte vara förväxlingsbara i lagens mening.

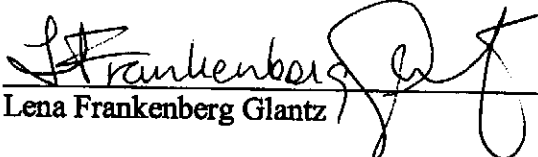
Invändaren har även gjort gällande en denne tillkommande inarbetad rättighet till näringskännetecknet ARTISTKATALOGEN i sig. Det måste därvid fastställas om det vid tidpunkten för innehavarens ansökan förelåg ett registreringshinder i form av ett förväxlingsbart kännetecken, vilket uppkommit genom inarbetning. För att det aktuella kännetecknet skall kunna stipulera en varumärkesrätt krävs att kännetecknet inom en betydande del av omsättningskretsen här i landet är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet ifråga. Den aktuella omsättningskretsen bestäms utifrån den grupp av konsumenter vilka typiskt sett utgör avnämarna av de produkter och/eller tjänster som finns angivna i registreringens varuförteckning. I förevarande fall bedöms denna grupp omfatta i stort sett alla invånare som i någon mån är konsumenter av tjänster som i varumärkesrättslig mening kan intolkas eller jämföras med den aktuella tjänsteuppgiften "artisttjänster". Av doktrin och praxis framgår att graden av kännedom hos omsättningskretsen torde böra uppgå till omkring 30 % för att uppfylla lagens krav för inarbetning, även om det samtidigt klart skall understrykas att detta inte är något absolut gränsvärde. Inget av det material som ingivits av invändaren ger emellertid tillförlitligt stöd för slutsatsen att kännetecknet ARTISTKATALOGEN i omsättningskretsen gjorts känt i den grad som krävs för att utgöra en inarbetad rättighet enligt varumärkeslagen. Det får dock mot bakgrund av den långa tid invändarens kännetecken varit i bruk med fog kunna antas att invändarens märke förvärvat ett visst mått av särskiljningsförmåga, ehuru detta förhållande inte ändrar utgången av förväxlingsbedömningen enligt ovan. Mot bakgrund av att PRV inte finner att det föreligger någon förväxlingsrisk mellan invändarens åberopade kännetecken och innehavarens varumärke saknas anledning att pröva om övriga rekvisit i 14 § första stycket, punkten 7 varumärkeslagen är uppfyllda.

Sammanfattningsvis utgör de åberopade grunderna inte något hinder mot registreringen fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat

08 NOV 2006


Bengt Staffas


Lena Frankenberg Glantz

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

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