

Invändningsärende nr 2005/0128/0001

Registrering nr 373388

INVÄNDARE

ABP Patentmarketing
Ing. Anton Burger
45 Bahnhofstrasse
AT-4580 Windischgarsten
Österrike

Exp. Patent- och registreringsverket
2006 -11- 27

OMBUD

Bergensträhle & Lindvall Aktiebolag
Box 17704
118 93 Stockholm

INNEHAVARE

Svenska Antipiratbyrån ekonomisk förening
Box 23021
104 35 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § 2 st varumärkeslagen (1960:644), nedan VmL.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket APB, med registreringsnummer 373388, vilket avser juridiska tjänster, i klass 42.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering ska hävas och har som grunder härför anfört följande. Innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens internationella varumärke ABP A BETTER PROTECTION, med registreringsnummer 725101, vilket avser bland annat *monitoring and transfer of fees for industrial property rights by order of the holder of such rights; coordination and processing of the evaluation of forecast costs in payment operations on tapes, diskettes and disks by order of the holder of industrial property rights; monitoring and transfer of fees for protection of industrial property rights and for other services in connection with patent search and protection of industrial property rights*, i klass 36 och *development of software for administering the related costs, time limits, licences for protection of industrial property rights; intermediary services for obtention of licences in connection with protection of industrial property, consultancy during the introduction of systems for guaranteeing quality and/or of new technologies or warranty certificates; determining ownership of industrial property rights due to a joint priority claim; research in the field of protection rights; search for equipment having failed to comply with the novelty requirement and directed against protection rights; search for protection rights designed for issuing licences and coordination of such issuing; giving of technical opinions on the results of searches carried out; services consisting of transmitting*

*documents for industrial property rights protection to professional representatives located in the country itself or abroad; elaboration of delimitation agreements, licences, safeguarding of secrets, franchise, cooperation, sale and hiring; examination of contracts, elaboration of work contracts, i klass 42. Invändaren har vidare anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens internationella varumärke ABP PATENT NETWORK, med registreringsnummer 725102, vilket avser bland annat *monitoring and transfer of fees for industrial property rights by order of the holder of such rights; coordination and processing of the evaluation of forecast costs in payment operations by means of tape, diskettes and disks by order of the holder of industrial property rights; monitoring and transfer of fees for protection of industrial property rights and other services related to patent searches and protection of industrial property rights, i klass 36 och development of software for administering industrial property rights particularly the related costs, time limits, licences; middlemen services for the obtention of licences in connection with the protection of industrial property, consultancy for the introduction of systems for guaranteeing quality and/or of new technologies or warranty certificates; ownership of industrial property rights due to a joint priority claim; research in connection with protection rights; search for having failed to comply with the novelty requirement and directed against protection rights; search for protection rights designed for issuing licences and coordination of such issuing; giving of technical opinions on the results of searches carried out; services consisting of transmitting documents for industrial property rights protection to professional representatives located in the country itself or abroad; elaboration of delimitation agreements, licences, safeguarding of secrets, franchise, cooperation, sale and hiring; examination of contracts, elaboration of work contracts, i klass 42.**

Invändaren har utvecklat grunderna enligt följande. Invändarens märke består av trebokstavskombinationen ABP utförd i versaler. För invändarens märke ABP PATENT NETWORK har en disclaimer antecknats för orden PATENT NETWORK. Härav följer att ensamrätten utgörs av kombinationen ABP. Även i invändarens märke ABP A BETTER PROTECTION utgörs ensamrätten av bokstavskombinationen ABP eftersom A BETTER PROTECTION är beskrivande överskottsinformation. Innehavarens märke består av trebokstavskombinationen APB utförd i versaler. Innehavarens märke utgörs av samma bokstäver som invändarens bokstavskombination. Endast placeringen av bokstäverna P och B skiljer märkena åt. Skillnaden får anses ytterst marginell då det är fråga om den hårda konsonanten P och den mjuka konsonanten B som är mycket lika. Det föreligger således klar märkeslikhet.

Innehavaren av varumärket har getts tillfälle att bemöta invändningen med har inte genmält.

SKÄL

Av 14 § 1 st 8 p VmL framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett varumärke som omfattas av en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och som är registrerat efter tidigare ansökan.

Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två märken skall avgöras efter en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i det enskilda fallet skall beaktas, framförallt märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som märkena 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 anses föreligga.

Vid bedömningen av märkeslikheten skall avseende bland annat fästas vid märkenas särskiljningsförmåga, varvid förväxlingsrisken mellan märkena blir större om de besitter samma särskiljande beståndsdelar. 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.


PRV gör följande bedömning.

Då innehavarens märke avser juridiska tjänster och användarens märke avser diverse konsulttjänster avseende immaterialrätt råder tjänsteslagslikhet. Vad gäller märkeslikheten kan noteras att det råder viss likhet mellan innehavarens märke och den bokstavskombination som inleder användarens båda märken. Användarens märken inleds båda med bokstavskombinationen ABP och denna bokstavskombination består av samma tre bokstäver som innehavarens märke APB. Som innehavarens märke inleds bokstavskombinationen i användarens märken med bokstaven A-. Det är dock märkena i sina helheter som ska jämföras vid en förväxlingsbedömning. Till skillnad från innehavarens märke, som avslutas med -PB, avslutas användarens bokstavskombination med bokstäverna -BP. Bedömda i sina respektive helheter skiljer sig användarens märken ABP A BETTER PROTECTION och ABP PATENT NETWORK från innehavarens märke APB i tillräcklig mån för att inte anses förväxlingsbara.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 27 NOV 2006


Karolina Hedberg


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 beslutets dag.