

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2006/0034/0001

Registrering nr 377809

INVÄNDARE

IDT Inter Direct Tel Sweden AB
Näås Fabriker
Fack 5031
44851 Tollered

Exp. Patent- och registreringsverket

2007 -08- 16**OMBUD**

Advokatfirman Vinge KB
Box 1703
111 87 Stockholm

INNEHAVARE

Morshedi Multinational Multimedia och Film Production Aktiebolag
Box 1055
172 22 Sundbyberg

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket T-STAR 100 SEK PHONECARD med registreringsnummer 377809 registrerat den 30 december 2005 för 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); trycktyper; klichéer i klass 16. Märket är återgivet nedan.



Varumärkesregistrering 377809.
Märket är utfört i blått och gult.

Invändaren har yrkat att registreringen skall upphävas och har som grund härför anfört att det registrerade märket uppvisar slående likheter med det kort, återgivet nedan, som är upphovsrättsligt skyddat och som tillhör invändaren. Invändaren anför att kortet togs fram och utformades av IDT och av IDT:s egna formgivare samt att det registrerade varumärkets typografi, format, färgval liksom val av symboler och de ingående elementens sammanställning i stort sett fullständigt sammanfaller med kortet. Vidare gör invändaren gällande att registreringen är förväxlingsbar med invändarens tidigare inarbetade varumärke. Till stöd för detta har invändaren anfört att kortet togs fram i augusti år 2000 och att marknadsföring och försäljning inleddes samma år. Försäljningen har varit betydande och under de tre senaste åren överstigit 100 000 enheter per månad i Sverige. Kortet är marknadsledande och har en marknadsandel som torde överstiga 25 %. Slutligen gör invändaren gällande att innehavaren haft vetskap om kortet vid tiden för registreringen och därmed registrerat varumärket i ond tro. Invändaren hävdar att vetskap om kortet måste föreligat med anledning av kortens påfallande likhet samt att invändaren är en av de största aktörerna på den svenska marknaden för förbetalda telefonkort.



Invändarens märke.

Märket är utfört i färgerna ljusblå och gul.

Innehavaren av varumärket, som beretts tillfälle att yttra sig över invändningen, har lämnat invändningen oemotsagd.

SKÄL

Enligt 2 § varumärkeslagen förvärvas ensamrätt till ett varumärke då märket har 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.

Enligt 14 § första stycket punkten 5 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om märket innehåller något, som är ägnat att uppfattas som titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, där titeln är egenartad, eller kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annans rätt till fotografisk bild eller mönster.

I 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen 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.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, främst märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.


Av 14 § första stycket punkten 7 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt att ansökan gjordes med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

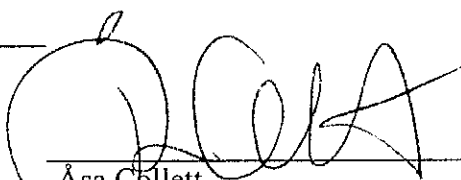
PRV gör följande bedömning

Invändaren har gjort gällande att det registrerade varumärket skall upphävas med anledning av invändarens inarbetade kännetecken samt upphovsrätt till det närmast identiska telefonkortet. Då invändaren inte inkommit med något material som visar att kortet är inarbetat i omsättningskretsen eller att kortet är en av invändaren utformad upphovsrätt, finner PRV att dessa grunder inte kan utgöra hinder för det registrerade varumärket.

Vidare finner PRV inte heller att invändaren visat att kännetecknet användes av denne vid tiden för ansökan eller att innehavaren när denne lämnade in sin ansökan till PRV gjorde detta med vetskap om invändarens användning av kännetecknet. Trots att de motstående kännetecknen är förväxlingsbara då utformningen av de båda korten är mycket likartad är det därmed inte styrkt att varumärkesansökan var gjord i ond tro. Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 16 AUG 2007


Ulrika Axelsson


Åsa Collett

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.