

Invändningsärende nr 2007/0033/0001

Registrering nr 385821

INVÄNDARE

Corill Holding N.V.
Nederländska Antillerna

OMBUD

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB
Box 7701
103 95 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2008 -05- 29

INNEHAVARE

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket GayTV med reg.nr 385821, registrerat den 22 december 2006 för tv-reklamverksamhet, klass 35.

Invändaren yrkar att registreringen skall upphävas och anför som grund för detta att märket är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke GAY.tv (i figur) med reg.nr 2486157, registrerat för vissa varor i klass 16, bland annat papper och pappersvaror, instruktions- och undervisningsmaterial samt telekommunikation, i klass 38. Märket är återgivet nedan. Invändaren anför vidare följande. Märkeslikheten mellan märkena är påfallande. Vad gäller varuslagslikheten finns mellan tjänsterna tv-reklamverksamhet och telekommunikation uppenbara likheter eftersom tv-reklamverksamhet bedrivs inom ramen för telekommunikation. De båda tjänsterna uppvisar även likheter i sammansättning, de utgör liknande produktioner.



Invändarens gemenskapsvarumärke med reg.nr 2486157

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anfört bland annat följande. Märkeslikhet är ej för handen. Vad gäller varuslagslikheten är det en avsevärd skillnad på tv-reklamverksamhet och telekommunikation. Telekommunikation är telefoni, d. v. s. tal över tråd och det har inget alls med tv-reklamverksamhet att göra.

SKÅL

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.

Vid bedömning av varukänneteckens förväxlingsbarhet skall en helhetsbedömning göras av märkes- och varuslagslikheten, 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 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 föreligger blir således, 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 eller figurer i de aktuella märkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid beaktas risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det måste tas hänsyn till att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke i normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid förväxlingsbedömningen mellan märkena skall därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse.

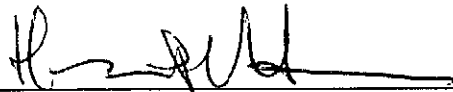
Det skall även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke skall utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

PRV gör följande bedömning.

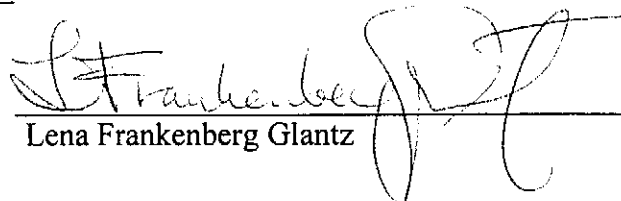
Inledningsvis kan konstateras att gemenskapsvarumärket avser skydd för bland annat papper och pappersvaror, instruktions- och undervisningsmaterial i klass 16 samt telekommunikation i klass 38. Innehavarens märke är registrerat för tv-reklamverksamhet i klass 35. Tjänsterna riktar sig inte till samma omsättningskrets och tillhandahålls inte heller av samma näringsidkare. Tjänstelikheter är således ej för handen. Vad sedan gäller märkenas likhet består båda uteslutande av orden GAY TV, vilket visserligen ger en fonetisk och begreppsmässig likhet. Visuellt uppvisar märkena emellertid skillnader genom det tillkommande figurelementet i invändarens registrerade märke. Märket får sägas äga svag särskiljningsförmåga för de tjänster som är i fråga. Vid en helhetsbedömning finner PRV därmed att de båda märkena ej är att anse som förväxlingsbara.

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

Beslutat den 29 MAJ 2008



Herman Pettersson



Lena Frankenberg Glantz

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.