

BESLUT

Internationell registrering skall inte gälla i Sverige
IR 950701

Advokatfirman Nova Aktiebolag
Linnégatan 18
114 47 Stockholm

INNEHAVARE

Questback AS
Sommerrogata 13/15
N-0255 Oslo
Norge

OMBUD

Advokatfirman Nova Aktiebolag
Linnégatan 18
114 47 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2010-03-15

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av 56 § 2 stycket varumärkeslagen (1960:644) att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen inte skall gälla i Sverige.

ÄRENDET

Ärendet avser giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen QUESTBACK registrerad för software for distributing web based questionnaires and gathering of responses, web based dialogue and feedback related to conducting web based surveys specifically excluding questionnaires, responses, dialogue and feedback related to characteristics and/or performance of computer hardware, software or peripherals, klass 9, services related to conducting web based surveys excluding surveys related to characteristics and/or performance of computer hardware, software or peripherals and reporting survey responses, klass 35, transferring messages between individuals by mean of sending questionnaires, reports, surveys and feedback related to conducting web based surveys excluding questionnaires, reports, surveys and feedback related to characteristics and/or performance of computer hardware, software or peripherals, klass 38 och services related to gathering, managing, evaluating and processing information in the field of questionnaires, reports, surveys and feedback related to conducting web based surveys excluding questionnaires, reports, surveys and feedback related to characteristics and/or performance of computer hardware, software or peripherals, klass 42.

PRV har som hinder för märkets giltighet i Sverige anfört att märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket QUEST med registreringsnummer 3760501, registrerat för programvara, nämligen programvara från en databas, tillämpningar, utmatning, och förvaltning av infrastruktur, administration, utveckling, provning och handledning/instruktion; programvara för hantering, utvärdering, diagnos, förbättring och

stöd av andra tillämpningar och datorsystem för flera användare; programvara för datareplikering, datagruppering och datalagring, klass 9, installation och underhåll av datorer och felsökning av maskinvara, klass 37, handledning/instruktion avseende maskin- och programvara, klass 41 och konsultation, utformning, programmering, implementering och tekniskt stöd avseende datorer och programvara, klass 42.

Innehavaren har bestridit förväxlingsbarheten och i huvudsak anfört att märkena skiljer sig tillräckligt åt genom innehavarens tillägg av suffixet –BACK. Märkena har skilda helhetsintryck.

SKÄL

Hinder mot att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige finns enligt 54 § 2 stycket varumärkeslagen om det varumärke som den internationella registreringen avser inte uppfyller förutsättningarna enligt 13 § eller om något hinder mot en nationell registrering skulle ha funnits enligt 14 §.

Enligt 14 § första stycket 9 punkten 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, främst 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.

Förevarande registrering avser programvaror i klass 9 som är av samma och liknande slag som den motanförda registreringen av varor i samma klass samt av liknande slag som tjänsterna i klass 42.

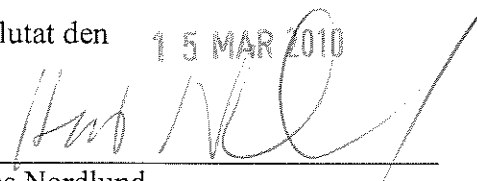
Vad gäller märkeslikheten kan det konstateras att det särskiljande äldre märket ingår i sin helhet i förevarande märke, där det tillika utgör den inledande och dominerande delen. Märkeslikhet föreligger därmed. Suffixet –BACK distanserar inte märkena i sådan grad att det föranleder någon annan bedömning.

Vid en helhetsbedömning finner därför PRV att de motstående märkena är förväxlingsbara.

Med hänsyn till de skäl som ovan anförts skall den internationella registreringen inte gälla i Sverige.

Beslutat den

15 MAR 2010


Hans Nordlund


Sara Dahlberg

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 av beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutsdagen.