

Varumärkesansökan nr 2009/10207

Exp. Patent- och registreringsverket

2010 -12- 0 8

Groth & Co AB  
Box 6107  
102 32 STOCKHOLM

**SÖKANDE**

TV4 Aktiebolag  
115 79 STOCKHOLM

**OMBUD**

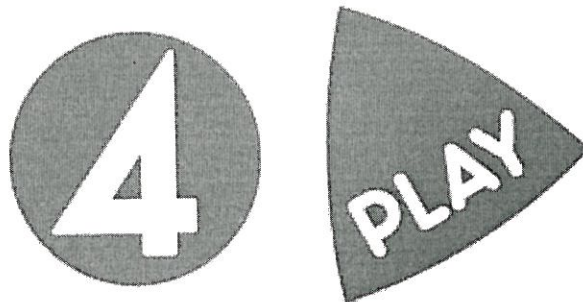
Groth & Co AB  
Box 6107  
102 32 STOCKHOLM

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

**ÄRENDET**

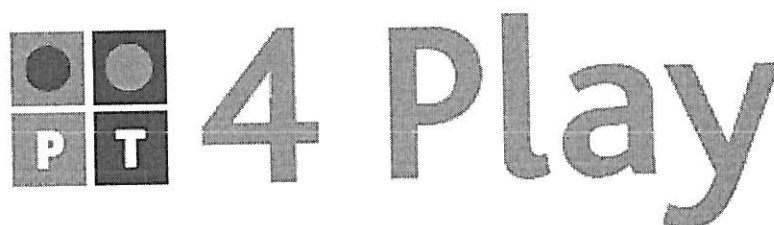
Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket 4 PLAY, i figur återgivet nedan, för trycksaker inklusive böcker, tidningar och tidskrifter; fotografier; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), papper, kartong och produkter därav ej ingående i andra klasser; vykort i klass 16, datorstött överföring av meddelanden och bilder; kommunikation via telefon och elektronisk post; information avseende telekommunikation; kabeltelevisionssändningar; televisionssändningar; sändningar via globala nätverk; nyhetsbyråtjänster i klass 38, och underhållning, produktion av radio- och televisionsprogram; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); produktion av shower, nöje information om kulturaktiviteter i elektroniska media; filmproduktion, speltjänster tillhandahållna on-line via datornätverk; information om nöjen och underhållning i klass 41.



Det sökta märket

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att märket är förväxlingsbart med följande varumärken:

Gemenskapsvarumärket PT 4 PLAY med registreringsnummer 6399497, i figur återgivet nedan, registrerat för vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmåteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat i klass 9, annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster i klass 35, telekommunikation i klass 38, undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet i klass 41 och vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror i klass 42.



Motanfört gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 6399497

Gemenskapsvarumärket 4 PLAY PT med registreringsnummer 6399638 i figur återgivet nedan, registrerat för vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmåteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat i klass 9, annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster i klass 35, telekommunikation i klass 38, undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet i klass 41 och vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror i klass 42.

# 4 Play

Motanfört gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 6399638

Gemenskapsvarumärket 4 PLAY TELEFONICA med registreringsnummer 6244297, registrerat för vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, omkoppling, transformering, ackumulering, reglering eller styrning av elektrisk ström; apparater för inspelning, upptagning, sändning, återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, akustiska och optiska skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer, inspelade och registrerade datorprogram, skärmar (för datorer och television), tangentbord (datorer), möss (datorer), cd-rom, telefonapparater, sändare och mottagare av bild och ljud, telefoncentraler; telefoner; telefonförstärkare; telefonsvarare; eldsläckningsapparatur; Elektroniska publikationer (elektroniskt nedladdningsbara); elektroniska dagböcker; internkommunikationsapparater; gränssnitt för datorer; spelprogram; elektroniska pennor (visuella visningsenheter); läsare (databehandlingsutrustning); kringutrustning för datorer; magnetkort; televisionsapparater; myntautomater för televisionsmottagare; modem i klass 9, telekommunikation, datorterminaler, kommunikationstjänster via, kommunikationstjänster via datornät; telefontjänster; upplåtande av åtkomst av globala datornät; uthyrning av apparater för telekommunikation; uthyrning av apparater för sändning av meddelanden; uthyrning av modem; uthyrning av telefoner; elektronisk utomhusreklam (telekommunikation); kommunikation via optiska fibernät; telefonkommunikation; anslutning till ett globalt datornät via telekommunikation; routning och upplänkning i samband med telekommunikation; information avseende telekommunikationer; elektronisk post; mobiltelefoni; satellitöverföring; telekonferenstjänster; utsändning av televisionsprogram i klass 38 och utbildnings- och underhållningstjänster; anordnande av sport- och kulturaktiviteter; anordnande av utställningar för kulturella ändamål och utbildningsändamål; textpublicering (ej reklamtexter); drift av elektroniska direktanslutna publikationer (ej nedladdningsbara); elektronisk publicering av böcker och journaler via direktanslutning (ej nedladdningsbara); utgivning av böcker; telefon- och televisionsunderhållning; tjänster avseende redigering och produktion av radio- och tv-program i klass 41.

Sökanden har bestridit att de motanförla varumärkena är förväxlingsbara och i huvudsak anförlt att skillnaden i helhetsintryck med det sökta märket och de motanförla märkena är påtaglig och fullt tillräcklig för att möjliggöra samexistens. Som grund för detta har sökanden bland annat anförlt att ordet PLAY är så pass svagt för tjänster i klasserna 38 och 41 att ingen torde kunna åberopa ensamrätt till ordet per se, samt att ordet används av många aktörer på marknaden för web-TV och möjligheten att se tv-program i repris. Sökanden har också framhävt att det inte är unikt att använda siffran fyra i varumärkessammanhang eftersom siffran med sitt engelska uttal kan skapa en ordlek. Vidare har sökanden anförlt att

det sökta märket består av det figurativa varumärket 4 i dess karaktäristiska röda färg, vilket sökanden anser vara inarbetat och välkänt. Det skulle därmed inte råda någon tvekan för konsumenterna om vem som står bakom märket.

#### SKÄL

Ett varumärke får enligt 13 § varumärkeslagen registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, ska inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga.

#### *PRV gör följande bedömning*

Det sökta märket avser bland annat datorstödd överföring av meddelanden och bilder, kommunikation via telefon och elektronisk post, information avseende telekommunikation samt televisionssändningar via globala nätverk i klass 38. Det råder likhet i varurättslig mening mellan dessa tjänster och de tjänster avseende telekommunikation, kommunikationstjänster, kommunikationstjänster via datornät, upplåtande av åtkomst av globala datornät, routing och upplänkning i samband med telekommunikation, elektronisk post, satellitöverföring och utsändning av televisionsprogram som det motanförda märket 4 PLAY TELEFONICA avser, samt telekommunikation som märkena PT 4 PLAY och 4 PLAY PT är registrerade för i klass 38.

Vidare avser det sökta märket bland annat underhållning, produktion av radio- och televisionsprogram i klass 41, vilket är av samma och liknande slag som de tjänster avseende underhållningstjänster, drift av elektroniska direktanslutna publikationer (ej nedladdningsbara), elektronisk publicering av böcker och journaler via direktanslutning (ej nedladdningsbara) samt tjänster avseende redigering och produktion av radio- och tv-program i klass 41 som det motanförda märket 4 PLAY TELEFONICA avser. Det råder därmed tjänsteslagslikhet mellan det sökta märket och de motanförda märkena.

Vad sedan gäller märkeslikhet gör PRV följande bedömning. Det sökta märket består av lydelsen 4 PLAY, vilken ingår som särskiljande och framträdande del i de motanförda märkena. Genom den för märkena gemensamma lydelsen 4 PLAY, föreligger en viss visuell, och fonetisk likhet, samt en begreppsmässig likhet mellan märkena. Det råder därmed märkeslikhet. Det faktum att märket är utfört i rött föranleder inte någon annan bedömning. Sökanden har inte kommit in med något material för att styrka att märket är inarbetat eller välkänt. Vid en helhetsbedömning finner PRV att de motstående märkena är förväxlingsbara.

Ansökan ska därför avslås.

Beslutat den

08 DEC 2010

  
Hans Nordlund

  
Sara Öjebro

### HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutsdagen.