

BESLUT

Internationell registrering ska inte gälla i Sverige

IR 1003406

Grönberg Cederlöv Advokatbyrå Handelsbolag
Hitechbuilding 151
101 52 Stockholm

INNEHAVARE

Clipcanvas AS CO/IT Fornebu Evolve
Martin Linges Vei 25
N-1367 Sandvika
Norge

Exp. Patent- och registreringsverket

2011-03-29

OMBUD

Grönberg Cederlöv Advokatbyrå Handelsbolag
Hitechbuilding 151
101 52 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Ärendet avser giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen CLIPCANVAS registrerad för service offering downloading Web sites for electronic/digitalized photographic pictures and digitalized videos against payment from the downloader by computer based on TCP/IP-protocol (Intranet and Internet); providing search tool for digitalized photos and videos in Intranet and Internet, klass 42.

PRV har som hinder för den internationella registreringen giltighet i Sverige anfört att märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket CANVAS med registreringsnummer 3781622, registrerat för datorprogramvara för användning i grafisk utformning, desktop publishing, digital och elektronisk publicering, för förberedande av audiovisuellt material för stöd i presentationer, tryckning, förberedande av grafik, typsättning, förberedande av konstnärliga, tekniska och vetenskapliga teckningar och kommentarer, skapande av typsnitt, teckensnitt, och speciella grafiska och texteffekter; datorprogram för visning, skapande och behandling av grafiska bilder på en dator; datorprogram innehållandes klippkonst, och teckensnitt, klass 9, samt tryckta publikationer; användarhandböcker och instruktionsböcker för användning med programvara, klass 16.

Innehavaren har bestridit att motstående märken är förväxlingsbara och har i allt väsentligt anfört följande. Vid en helhetsbedömning råder det inte likhet i varumärkesrättslig mening mellan de produkter i klass 42 som förevarande registrering avser och de produkter i klass 9 som den motanförlade registreringen omfattar. Produkter som de motstående märkena

omfattar skiljer sig åt på ett sådant sätt att registrering ska tillåtas. Vidare menar innehavaren att mängden företag med ett registrerat varumärke som innehåller begreppet canvas är stort och att därmed särskiljningsförmågan för begreppet CANVAS i det motanförda märket blir mindre. Vidare riktar sig motstående märkens produkter till professionella aktörer som har stor kunskap kring olika produkter och vilka som står bakom dem. Detta innebär att förväxlingsrisken minskar ytterligare.

Slutligen anser innehavaren att ordet CANVAS inte på något sätt skulle vara dominerande i märket CLIPCANVAS och hänvisar till rådande praxis som finns kring att betydelsen av liktydande prefix väger betydligt tyngre än liktydigt suffix.

SKÄL

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

PRV gör följande bedömning

Inledningsvis konstateras att det råder likhet i varumärkesrättslig mening mellan de tjänster i klass 42 som innehavarens registrering omfattar och de datorprogram i klass 9 som den motanförda registreringen avser, då de har samma eller liknande användningsområde.

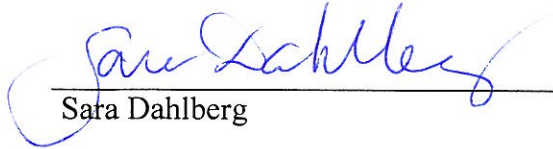
Vad beträffar märkeslikheten anføres följande. Innehavarens märke består av ordet CLIPCANVAS och det motanförda består av det särskiljande ordet CANVAS. Det motanförda märket innefattas således i sin helhet i innehavarens märke. Ordet CANVAS översätts från det engelska språket till bland annat *målning*, *duk* och har erforderlig särskiljningsförmåga (Norstedts Stora engelsk-svenska ordbok via WordFinder, version 3.0, åtkomst 2011-03-14). De motstående märkena uppvisar därmed en klar likhet såväl visuellt och fonetiskt som begreppsmässigt. Det i innehavarens märke inledande ordet CLIP-distanserar inte märkena till sådan grad att det föranleder någon annan bedömning.

Mot bakgrund av ovanstående finner PRV vid en helhetsbedömning – i vilken ingår risken för att konsumenterna uppfattar ett samband mellan de motstående märkena – att innehavarens märket är förväxlingsbart med det motanförda märket.

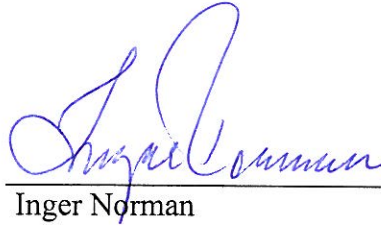
Med hänsyn till de skäl som ovan anförts ska den internationella registreringen inte gälla i Sverige.

Beslutat den

29 MAR 2011



Sara Dahlberg



Inger Nörman

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