

AVSLAGSBESLUT

Internationell registrering ska delvis inte gälla i Sverige
IR 1064555

Bird & Bird Advokat Kommanditbolag
c/o Malin Ekstrand
Box 7714
103 95 Stockholm

INNEHAVARE

Appear TV AS
Lilleakerveien 2b
Oslo
Norge

OMBUD

Bird & Bird Advokat Kommanditbolag c/o Malin Ekstrand
Box 7714
103 95 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av 5 kap. 9 § varumärkeslagen (2010:1877) att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen delvis inte ska gälla i Sverige. Den internationella registreringen ska inte gälla för följande tjänster:

Design and development of data machines and software, and computer programming, klass 42.

ÄRENDET

Ärendet avser giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen APPEAR TV, återgivet nedan, registrerad för apparatus for transmission and reproduction of sound or images, data carriers and data processing equipment, klass 9, sending of radio and television programmes, klass 38, och design and development of data machines and software, engineering and computer programming, klass 42.

The logo for Appear TV features three grey circles of varying sizes arranged in a slight arc above the text "Appear TV". The text "Appear" is in a bold, italicized sans-serif font, and "TV" is in a larger, bold, italicized sans-serif font.

PRV har som hinder för märkets giltighet i Sverige anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med firman APPEAR CONSULTING, med organisationsnummer 651205-5952 som under firman ska bedriva verksamhet i form av konsulting av data och internetbaserade tjänster, främst inom den grafiska branschen.

Innehavaren har i huvudsak anfört att det egna märket inte är förväxlingsbart med den motstående firman då det föreligger skillnader både vad gäller de båda kännetecknens utformning/lydelse som de tjänster de omfattar. Innehavaren har även anfört att det föreligger en hög grad av uppmärksamhet hos omsättningskretsen. Omsättningskretsen i den mån den kan anses överlappa består av företag och företagsrepresentanter och konsulttjänster är ofta dyra att köpa in och görs efter en noggrann utvärdering.

SKÄL

Av 5 kap. 8–9 §§ varumärkeslagen framgår att PRV ska besluta att den internationella varumärkesregistreringen helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, om hinder föreligger enligt i 2 kap. 4–11 §§.

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

Enligt 2 kap. 9 § 1 varumärkeslagen gäller de hinder för registrering som anges i 8 § första stycket 2 på motsvarande sätt i fråga om en registrerad firma som används i näringsverksamhet.

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 tjänster som märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga ska beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning.

I förevarande fall riktar sig de tjänster/verksamheter där likhet är för handen till konsumenter i allmänhet, men även till företagskunder. Med hänsyn till tjänsternas karaktär finns dock inga omständigheter som medför att genomsnittskonsumenten inom dessa köpkretsar skulle vara särskilt uppmärksam vid köp av ovannämnda tjänster.

Beträffande känneteckenslikheten konstateras att det särskiljande ordet *Appear* i innehavarens märke är identiskt med dominanten i firman, varför känneteckenslikhet föreligger. Övriga ord och figurativa inslag i kännetecknen har svag särskiljningsförmåga och förändrar därför inte PRV:s bedömning att förväxling föreligger kännetecknen emellan.

Det föreligger vidare likhet i varumärkesrättsligt hänseende mellan tjänsterna *design and development of data machines and software, and computer programming*, i klass 42 som föreliggande internationella registrering omfattar och den verksamhet som bedrivs under firman. Som det får uppfattas erbjuder firman konsultation i samband med dator- och internetjänster i vid mening *främst* inom den grafiska branschen. Ordet *främst* får här tolkas som att det innebär att firman även kan erbjuda sina tjänster utanför denna bransch.

Vid en helhetsbedömning finner PRV därmed att de motstående kännetecknen är förväxlingsbara.

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

Beslutat den

Sara Dahlberg

Hans Nordlund

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.

NOTIFICATION

You have received a decision from the Swedish Patent and Registration Office. The decision states *inter alia* that the international registration 1064555 partially has no effect in Sweden. If you wish to appeal the decision you shall lodge an appeal with the Court of Patent Appeals (Patentbesvärsrätten) within 2 (two) months from the date of the decision. The communications between the Court and the holder must be in Swedish. The appeal should be sent to:

The Swedish Patent and Registration Office
Box 530
S-826 27 Söderhamn
Sweden