

**AVSLAGSBESLUT**

**Nationell varumärkesansökan avslås delvis**  
Varumärkesansökan nr 2012/07218

von Lode advokat aktiebolag  
Box 47229  
100 74 Stockholm

**SÖKANDE**

SBS TV AB  
Att: Kalle Stridbeck  
Rådmansgatan 42  
114 99 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

**2013 -06- 13**

**OMBUD**

von Lode advokat aktiebolag  
Box 47229  
100 74 Stockholm

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår delvis ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 18 § varumärkeslagen (2010:1877). Ansökan avslås för följande varor/tjänster:

Samtliga varor och tjänster förutom licensiering av immaterialrätter; immaterialrättsliga konsultationer; juridiska tjänster, klass 45.

**ÄRENDET**

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket KANAL 5 för nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för besiktning, vägning, mätning, signalering och undervisning, ej för medicinska ändamål; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud, bilder och signaler; magnetiska databärare, grammofonskivor, CD-skivor, DVD-skivor, videoband och kassetband; televisionsapparater, videobandspelare, radioapparater och radiosändare, telefoner, DVD-spelare, MP3-spelare, kameror; exponerad och tecknad film; högtalare; elektroniska publikationer; databehandlingsutrustningar och datorer; registrerade datorprogram, registrerade operativprogram, databasanordningar, datorminnen och komponenter, datakommunikationssystem; TV-spel, datorspel (program); fjärrkontrollapparater, klass 9, papper, kartong, trycksaker och publikationer, inklusive böcker, tidningar och tidskrifter; prospekt, programtablåer, vykort, bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv och kontorsmaterial), affischer, annonstavlor av papper och kartong, dekaler, almanackor, biljetter; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), klass 16, annons- och reklamverksamhet, TV- och radioreklam, marknadsföring via elektronisk media, publicering av reklamtexter, PR-tjänster, uthyrning av annonsutrymmen; opinionsundersökningar, affärs- och företagsinformation; företagsadministration och kontorstjänster; tillvaratagande av artisters affärsintressen, artistförmedling, klass 35, telekommunikation, sändning av TV- och

radioprogram, kabel- och televisionssändningar, satellitöverföring, bredbandskommunikation; datorstött överföring av meddelande och bilder, digitala överföringstjänster och sändningstjänster via Internet och SMS, IP-kommunikationstjänster (Internet Protocol), WAP-kommunikationstjänster; nyhetsbyråer, multimediala meddelandetjänster, information om tele-, TV- och radiokommunikation; upplåtande av användartillgång till datanätverk och databaser, klass 38, undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; anordnande av tävlingar; sport- och idrottsaktiviteter; kulturverksamhet ingående i klassen; produktion och visning av TV- och radioprogram samt video och film; produktion och framförande av liveföreställningar; inspelningsstudiotjänster; uthyrning av ljud- och bildupptagningar; fotoreportage och nyhetsreportertjänster, uthyrning av film och spel via Internet; digitala bildhanteringstjänster; publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line; inspelningsstudiotjänster; speltjänster on-line (via datanätverk); artisttjänster; fotografering, klass 41, dataprogrammering och datakonsulttjänster, klass 42 och licensiering av immaterialrätter; immaterialrättsliga konsultationer; juridiska tjänster, klass 45.

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att märket är förväxlingsbart med följande gemenskapsvarumärken.

5 CANALE CINQUE med registreringsnummer 2658896, återgivet nedan, registrerat för följande varor och tjänster:

- 9: Vetenskapliga apparater och instrument; nautiska och elektriska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri och besiktning; elkablar; elektriska strömbrytare; elektroniska apparater och instrument; tv-apparater; dekodrar för televisionsapparater; radioapparater; radiobandspelare; radiosändare; radiotelefoner; skivspelare; skivor; band; kassettbandspelare för återgivning; videoband och videobandspelare; optiska skivläsare; fotografiska, kinematografiska och optiska apparater samt apparater för vägning, mätning och signalering; tv-kameror; apparater för inspelning och sändning av TV-program; återutsändare för radio- och TV-stationer; radio- och tv-antennor; radiolänklinjer; glasögon; linser; apparater för kontroll (övervakning), inspektion, räddning, livräddning och undervisning; mynt- eller pollettstyrda automater; projektorer; ljudförstärkare; kassaapparater; räknemaskiner; eldsläckare; elektriska strykjärn; datorprogram, datorer; skrivare för användning med datorer; kort och mikroprocessorer till datorer, modem, telefaxapparater; telefonapparater.
- 16: Böcker; ordböcker; tidningar; serietidningar, seriemagasin; tidskrifter; magasin; kataloger; ströskrifter; häften; registerkort; register; papper; pappersartiklar; papp; pappartiklar; läskpapper; fotokopieringspapper; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klistermedel för kontorsbruk; klister och lim för kontorsbruk; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner; häftapparater och häftklamrar för kontorsbruk; klamrar; häftklammeravlägsnare; klamrar; hålslag för kontorsbruk; instruktions- och undervisningsmaterial; dossierer; lösbladspärmar för kontorsbruk; trycktyper; klichéer; stämpeldynor; stämplor; stämpelhållare; datumstämplor; pennvässare; kontorsförmödenheter; kontorsmateriel; sigill för kontorsbruk; radergummin; tejp för kontors- och hushållsändamål; pappersrullar för räknemaskiner; pennställ; kulspetspennor; blyertspennor, reservoarpennor; kriter; pappersklämmor; korrigeringsmedel för dokument; passare (ritinstrument); vinkellinjaler och ritlinjaler; kuverteringsmaskiner för kontorsbruk; kuvert; skrivpapper; karbonpapper; pappersknivar; skärmaskiner för kontorsändamål; självhäftande reklametiketter;

- affischer; visitkort; planeringskalendrar.
- 35: Reklam- och affärsverksamhet för tredje man; pr-verksamhet och marknadsundersökningar.
- 38: Verksamhet inom kommunikationssektorn; sändning av radio- och tv-program; sändning av program via kabel och satellit; förvaltning av telefonlinjer och av överföring av telefontjänster; verksamhet inom telekommunikationssektorn; överföring och mottagande av meddelanden, dokument, bilder och röst, via hemsidor, e-postadresser och domäner; IT-tjänster genom tillhandahållande av och användning av multimediala portaler och nät.
- 41: Produktion av radio- och TV-program; tjänster avseende filmproduktion för television och biografier; redigering av radio- och TV-program; uthyrning av radio- och tv-stationer; filmstudior; upplåtande av biosalonger; uthyrning av videoband och spelfilmer; uthyrning av kinematografiska apparater och tillbehör; inspelningsstudiotjänster; ljudupptagningar, uthyrning av; utgivning av musik, inspelning av skivor, band, videoband, cd-skivor med musikstycken; showproduktion och -föreställningar; uppsättning och framförande av teaterpjäser; tjänster tillhandahållna inom sektorn för undervisning, utbildning, underhållning och rekreation; anordnande och ledning av kurser, tävlingar, spel, sporttävlingar, kongresser, seminarier, musik- och sångföreställningar; anordnande av utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; klubb-tjänster; bokförlagsverksamhet som består av behandling av texter och artiklar som skall publiceras; fysisk utbildning; tjänster i samband med utveckling och utövande av sport; tjänster från underhållare; anordnande av shower, kultur- och sportevenemang; modellagentur för konstnärer; musikframträdanden; varietéer; diskotekverksamhet.



CANALE 5 med registreringsnummer 4587382, registrerat för följande varor och tjänster:

- 9: 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, 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.
- 16: Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförmödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra



klasser); trycktyper; klichéer.

35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

38: Telekommunikation.

41: Undervisning/utbildning och handledning/instruktion; nöjestjänster; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Sökanden har i huvudsak bestridit detta och anfört att de tidigare gemenskapsvarumärkena besitter en mycket låg grad av särskiljningsförmåga vilket medför ett mycket begränsat skyddsomfång. Sökanden har sedan tidigare flera registreringar innehållande KANAL 5 och märket är notoriskt känt i Sverige. Den höga kännedomsgraden måste tillmätas betydelse vid förväxlingsbedömningen. Svenska konsumenter kommer inte att uppfatta att det föreligger ett kommersiellt samband mellan märkesinnehavarna.

### SKÅL

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.

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*

Det kan inledningsvis konstateras att omständigheterna inte är sådana att varumärket KANAL 5 kan anses vara notoriskt för sökta varor och tjänster. Sökanden har inte heller visat att märket gjorts känt på ett sådant sätt att dess känneteckenskraft förstärkts med avseende på de aktuella varorna och tjänsterna. Frågan om förväxling ska följaktligen bedömas med utgångspunkt i det skydd som genom märkets ursprungliga känneteckenskraft följer av registreringen.

Ordet CANALE i de tidigare registreringarna är beskrivande för flera av de sökta tjänsterna, framför allt sändning av radio- och tv-program samt produktion av radio- och tv-program. För andra varor och tjänster såsom t ex böcker och serietidningar i klass 16 och undervisning, utbildning i klass 41 har märket dock en normal grad av särskiljningsförmåga. De tidigare registreringarna har därför ett inte alltför begränsat skyddsomfång. Det sökta märket KANAL 5 och de i gemenskapsvarumärkena ingående delarna CANALE 5 är visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt mycket lika. Märkeslikhet kan därmed konstateras. Det figurativa utförandet i gemenskapsvarumärket med nummer 2658896 samt förekomsten av ordet CINQUE medför inte att märkena distanseras i sådan grad att likheten förtas.

Vidare föreligger likhet mellan samtliga varor och tjänster som det sökta märket avser i klasserna 9, 16, 35, 38 och 41 och de tidigare registreringarnas varor och tjänster i motsvarande klasser då dessa är av samma och liknande slag. Även det sökta märkets tjänster i form av dataprogrammering och datakonsulttjänster i klass 42 är av liknande slag som de datorprogram som de tidigare registreringarna omfattar i klass 9. Tillverkare av

datorer eller programvaror tillhandahåller inte sällan dator- eller mjukvarurelaterade tjänster, exempelvis som ett led i att hålla systemen uppdaterade eller för att tillhandahålla skräddarsydda lösningar till kunden. Vidare är dessa varor respektive tjänster kompletterande på så sätt att såväl datorer som programvaror förutsätter programmering.

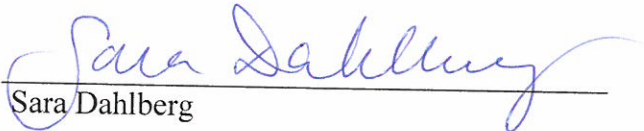
Vid en helhetsbedömning finner därför PRV att de motstående varumärkena är förväxlingsbara.

Mot bakgrund av det ovan anförda avslås ansökan delvis.

Beslutat den

13 JUN 2013

  
Ingela Hageleit

  
Sara Dahlberg

#### 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.