

Invändningsärende nr 2012/0002/0001

Registrering nr 500935

INVÄNDARE

Lotsatorgruppen i Sverige AB
Box 30210
104 25 Stockholm

OMBUD

Heidenstam Legal Advokat AB
Kaptensgatan 12
114 57 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2014-05-26

INNEHAVARE

TV4 Aktiebolag
115 79 Stockholm

OMBUD

Groth & Co. Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket SJUAN med registreringsnummer 500935, registrerat för följande varor och tjänster:

- Klass 9: Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud, bilder och signaler; grammofonskivor, CD-skivor, kassetband, exponerad film, tecknad film, videogram; datorprogram; elektroniska publikationer; videoband, DVD-skivor, DVD-spelare, CD-romskivor; spelmaskiner anpassade för användning enbart med TV-mottagare; TV-spel, datorspel (program).
- Klass 16: Trycksaker, inklusive böcker, tidningar och tidskrifter; fotografier; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser, väggkalendrar.
- Klass 28: Spel, leksaker, spelkort; handhållna datorspel.
- Klass 35: Affärs- och företagsinformation; reklambyråverksamhet; radio- och TV-reklamverksamhet; marknadsföringstjänster via elektroniska media; uthyrning av annonsutrymmen; publicering av reklamtexter; PR-tjänster; marknads- och

opinionsundersökningar; modellverksamhet vid annonsering och marknadsföring.

Klass 38: Datorstödd och digital överföring av meddelanden och bilder; kommunikation via telefon och elektronisk post; information avseende telekommunikation; kabeltelevisionssändningar, televisionssändningar; digitala överförings- och sändningstjänster via internet och genom SMS, upplåtande av åtkomst till datanätverk/internet.

Klass 41: Underhållning, ej innefattande idrottsaktiviteter; bokförlagsverksamhet; musikförlagsverksamhet; textpublicering (ej reklamtexter); information om underhållning, rekreation och nöjen, ej innefattande idrottsaktiviteter; visning av biograffilmer; uthyrning av scendekorationer och teaterkulisser; framförande av liveföreställningar; produktion av shower och drama; produktion av radio- och televisionsprogram; upplåtande av elektroniska publikationer online (ej nedladdningsbara); inspelningsstudiotjänster; uthyrning av ljud- och bildupptagningar; filmproduktion; videofilmning; fotografering, nyhetsreportertjänster; översättningsverksamhet och teckenspråkstolkning.

Klass 42: Utveckling av datorhård- och datormjukvaror; väderleksprognoser.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med följande kännetecken:



Svensk varumärkesregistrering nr 342315.
Märket är utfört i svartvitt.

Klass 38. Telekommunikation.

TV 7 Stockholm Aktiebolag
Firma nr. 556485-3363.

Verksamhet: Bolaget skall bedriva TV sändningar, samt därmed förenlig verksamhet.

Till stöd för sin invändning anför invändaren, i allt väsentligt, följande. Det föreligger identitet mellan de tjänster som innehavarens märke avser i klass 38 och de tjänster som innehavarens kännetecken avser. Det föreligger likhet mellan tjänsterna radio- och TV-reklamverksamhet, produktion av radio- och televisionsprogram och väderleksprognoser, som innehavarens märke avser i klasserna 35, 41 respektive 42, och de tjänster som invändarens kännetecken avser, i synnerhet invändarens TV-sändningstjänster. Det föreligger också varu- och tjänsteslagslikhet de motstående kännetecken emellan i förhållande till de varor som innehavarens märke avser i klasserna 9 och 16. De motstående

kännetecknens omsättningskretsar är identiska. På grund av ett lågt antal aktörer på TV-marknaden finns det inte utrymme för flera aktörer att använda samma kanalnummer. TV-kanaler kallas i folkmun för Ettan (SvT1), Tvåan (SvT2), Trean (TV3), Fyran (TV4), etc. Siffran 7 är det mest framträdande och särskiljande inslaget i invändarens kännetecken och förväxlingsbart med samma siffra skrivet med bokstäver i innehavarens märke. Det föreligger en fonetisk och begreppsmässig identitet mellan de motstående kännetecknen, och en visuell likhet. Förväxlingsrisken förts inte av att TV7 är ett figurmärke. Omsättningskretsen kommer att tro att det finns ett kommersiellt samband mellan invändarens och innehavarens kännetecken. Det förekommer reell förväxling av de motstående kännetecknen på marknaden.

Till stöd för sin invändning har invändaren givit in material i form av tidningsartiklar, internetartiklar, PRV:s granskningsdokumentet från registreringsförfarandet, samt ett dokument som visar att innehavaren registrerat toppdomänen tv7.se.

Innehavaren av varumärket bestrider invändningen och anför, i allt väsentligt, följande. Invändarens märke är registrerat med en disclaimer och skyddsomfånget utgörs därför endast av det figurativa utförandet. Ledet 7 i invändarens märke eller TV7 i invändarens firma kan inte brytas ut för att grunda en slutsats om förväxling. Det finns en stor mängd svenska varumärkesregistreringar som innehåller siffran 7. De motstående kännetecknen uppvisar klara visuella och fonetiska skillnader och förmedlar helt skilda helhetsintryck. Omsättningskretsen har möjlighet att se ett stort antal kanaler från hela världen både genom TV-utrustning och via internet. En viss siffra kommer därför inte av omsättningskretsen att uteslutande förknippas med en viss kanal eller avsändare. Den reella förväxlingsrisken på marknaden minskar genom att innehavaren använder sitt märke tillsammans med texten ”En del av TV4-gruppen”.

Till stöd för sin invändning har innehavaren ingivit material som visar exempel på TV-kanaler och varumärkesregistreringar som innehåller siffran 7.

SKÄL

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.

Av 2 kap. 9 § andra punkten varumärkeslagen framgår att de hinder som avses i 2 kap. 8 § första stycket 1-3 ska gälla på motsvarande sätt i fråga om en registrerad firma som används i näringsverksamhet.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Om varu- eller tjänsteslagslikhet är för handen ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95, ”Sabel”, punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumerten sällan har möjlighet att göra en direkt

jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden (EU-domstolens dom i mål C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer", punkt 26).

Utgångspunkten vid bedömningen är att den berörda produktkategoriens genomsnittskonsument är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Det ska dock även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhetsgrad kan variera beroende på den aktuella varu- eller tjänstekategorin (se EU-domstolens dom i mål C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer", punkt 26).

Vid bedömningen av om varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mål C-39/97, "Canon", punkt 23).

PRV gör följande bedömning

Innehavarens märke avser varorna *apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud, bilder och signaler*, i klass 9. Invändarens märke och firma avser tjänsterna telekommunikation, i klass 38, respektive TV-sändningar, samt därmed förenlig verksamhet. Innehavarens varor innefattar sådana apparater som är nödvändiga för att leverera respektive tillgodogöra sig telekommunikationstjänster, och kompletterar därmed de tjänster som invändarens kännetecken avser. De motstående varorna och tjänsterna har i viss utsträckning ett gemensamt syfte, men är av olika art och konkurrerar inte med varandra. De har inte sällan ett gemensamt kommersiellt ursprung. Som exempel kan nämnas digitalboxar som tillhandahålls av televisions- och bredbandsleverantörer. Sammantaget föreligger en likhet de motstående varorna och tjänsterna emellan.

Innehavarens märke avser vidare varorna *grammofonskivor, CD-skivor, kassettband, exponerad film, tecknad film, videogram; datorprogram; elektroniska publikationer; videoband, DVD-skivor, DVD-spelare, CD-romskivor; spelmaskiner anpassade för användning enbart med TV-mottagare; TV-spel, datorspel (program)*, i klass 9. Invändarens kännetecken avser tjänsterna telekommunikation, i klass 38, respektive TV-sändningar, samt därmed förenlig verksamhet. De motstående varorna och tjänsterna är av olika art, och varken kompletterar eller konkurrerar med varandra. De har vidare skilda syften och kommersiella ursprung. Sammantaget föreligger inte likhet de motstående varorna och tjänsterna emellan.

Innehavarens märke avser vidare varorna *trycksaker, inklusive böcker, tidningar och tidskrifter; fotografier; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser, vägghälsor*, i klass 16. Dessa varor har inte en så nära koppling till någon av de tjänster som invändarens kännetecken avser att de kan sägas vara av samma art, ha samma syfte, komplettera eller konkurrera med varandra eller ha kommersiella ursprung. PRV finner vid en sammantagen bedömning att det inte föreligger likhet de motstående varorna och tjänsterna emellan.

Innehavarens märke avser vidare varorna *spel, leksaker, spelkort; handhållna datorspel*, i klass 28. Dessa varor har inte en så nära koppling till någon av de tjänster som invändarens kännetecken avser att de kan sägas vara av samma art, ha samma syfte, komplettera eller konkurrera med varandra eller ha samma kommersiella ursprung. PRV finner vid en

sammantagen bedömning att det inte föreligger likhet mellan de motstående varorna och tjänsterna.

Innehavarens märke avser vidare tjänsterna *affärs- och företagsinformation; reklambyråverksamhet; radio- och TV-reklamverksamhet; marknadsföringstjänster via elektroniska media; uthyrning av annonsutrymmen; publicering av reklamtexter; PR-tjänster; marknads- och opinionsundersökningar; modellverksamhet vid annonsering och marknadsföring*, i klass 35. Invändarens märke och firma avser tjänsterna telekommunikation, i klass 38, respektive TV-sändningar, samt därmed förenlig verksamhet. De motstående tjänsterna är av olika art och varken kompletterar eller konkurrerar med varandra. De har vidare skilda syften och har inte samma kommersiella ursprung. Sammantalet föreligger inte likhet de motstående varorna och tjänsterna emellan.

Tjänsterna *datorstödd och digital överföring av meddelanden och bilder; kommunikation via telefon och elektronisk post; information avseende telekommunikation; kabeltelevisionssändningar, televisionssändningar; digitala överförings- och sändningstjänster via internet och genom SMS, upplåtande av åtkomst till datanätverk/internet*, som innehavarens märke avser i klass 38, innefattas i tjänsten telekommunikation som innehavarens märke avser i samma klass. Således föreligger tjänsteslagsidentitet de motstående märkena emellan i denna klass. Vad sedan gäller graden av tjänsteslagslikhet mellan innehavarens nämnda tjänster och invändarens firma gör PRV följande bedömning. Innehavarens tjänster *kabeltelevisionssändningar, televisionssändningar*, innefattas i tjänsterna TV-sändningar, samt därmed förenlig verksamhet, som invändarens firma avser i samma klass. Det föreligger således identitet dessa tjänster emellan. Innehavarens övriga nämnda tjänster har ett nära samband med den verksamhet invändarens firma avser med avseende på art, syfte och kommersiellt ursprung. Tjänsterna är också, i varierande utsträckning, kompletterande och konkurrerande. Sammantalet föreligger en hög grad av likhet de motstående tjänsterna emellan.

Innehavarens märke avser vidare tjänsten *produktion av radio- och televisionsprogram*, i klass 41. Invändarens märke och firma avser tjänsten telekommunikation respektive TV-sändningar, samt därmed förenlig verksamhet. De motstående tjänsterna är av olika art, men har ofta samma kommersiella ursprung. De har till viss del samma ändamål, nämligen att tillgängliggöra televisionsprogram. Tjänsterna kan sägas vara nödvändiga för varandra och är därmed kompletterande. De är däremot inte utbytbara mot varandra och därmed inte konkurrerande. Sammantalet föreligger en likhet de motstående tjänsterna emellan.

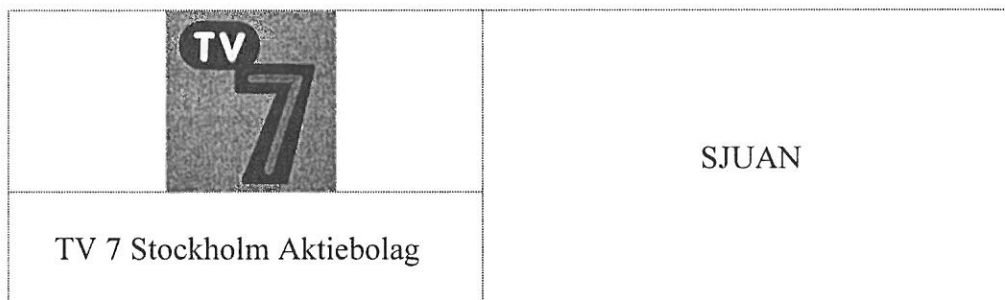
Innehavarens märke avser vidare tjänsterna *underhållning, ej innefattande idrottsaktiviteter; bokförlagsverksamhet; musikförlagsverksamhet; textpublicering (ej reklamtexter); information om underhållning, rekreation och nöjen, ej innefattande idrottsaktiviteter; visning av biograffilmer; uthyrning av scendekorationer och teaterkulisser; framförande av liveföreställningar; produktion av shower och drama; upplåtande av elektroniska publikationer online (ej nedladdningsbara); inspelningsstudiotjänster; uthyrning av ljud- och bildupptagningar; filmproduktion; videofilmning; fotografering, nyhetsreportertjänster; översättningsverksamhet och teckenspråkstolkning*, i klass 41. Invändarens märke och firma avser tjänsterna telekommunikation, i klass 38, respektive TV-sändningar, samt därmed förenlig verksamhet. Tjänsterna är olika art och kompletterar eller konkurrerar inte med varandra. De har vidare skilda syften och har inte samma kommersiella ursprung. Sammantalet föreligger inte likhet de motstående tjänsterna emellan.

Innehavarens märke avser vidare tjänsterna *utveckling av datorhård- och datormjukvaror; väderleksprognoser*, i klass 42. Dessa tjänster har inte en så nära koppling till någon av de tjänster som användarens kännetecken avser att de kan sägas vara av samma art, ha samma syfte, komplettera eller konkurrera med varandra eller ha kommersiella ursprung. PRV finner vid en sammantagen bedömning att det inte föreligger likhet de motstående tjänsterna emellan.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens kännetecken:

Innehavarens märke:



Bedömningen av kännetecknens förväxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter, ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumerten av den kategori av varor eller tjänster som avses. I förevarande fall riktar sig de varor och tjänster där identitet eller likhet har konstaterats till konsumenter i allmänhet, men även till professionella aktörer som grossister, näringsidkare och företagskunder.

Invändarens kännetecken består av orden TV 7 i figurativ utformning, respektive av orden TV 7 Stockholm Aktiebolag. Invändarens märke består av ordet SJUAN. De motstående kännetecknen innehåller således inga respektive nästan inga gemensamma skrivtecken. Sammantaget föreligger en mycket låg grad av visuell och fonetisk likhet.

Samtliga de motstående kännetecknen associerar till siffran sju. Följaktligen föreligger en begreppsmässig likhet.

PRV noterar att invändarens märke TV 7, i figur, registrerats med en disclaimer för texten i märket. PRV finner att texten TV 7 saknar särskiljningsförmåga för tjänsten telekommunikation, för vilken märket är registrerat. Texten är beskrivande för den denna tjänst eftersom den anger tjänstens art, det vill säga televisionssändningar som är avsedda att tas emot på kanalplats sju. Märket har som helhet en låg grad av särskiljningsförmåga som helt består i den specifika figurativa utformningen av märket.

Invändarens firma består av orden TV 7 Stockholm Aktiebolag. På motsvarande sätt som texten TV 7 i invändarens figurmärke saknar särskiljningsförmåga i sig för tjänsten telekommunikation, finner PRV att orden TV 7 i firman saknar särskiljningsförmåga för bedrivande av TV-sändningar och den därmed förenliga verksamhet för vilken firman är registrerad. Genom tillägget av ordet Stockholm får invändarens firma som helhet en låg grad av ursprunglig särskiljningsförmåga för den registrerade verksamheten.

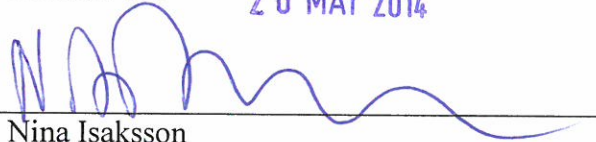
Vid en helhetsbedömning av samtliga ovan anförda omständigheter finner PRV, med särskilt beaktande av den mycket låga graden av visuell och fonetisk känneteckenslikhet, samt den

låga graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos invändarens kännetecken, att de motstående kännetecknen inte är förväxlingsbara i förhållande till några av de varor eller tjänster som invändarens märke avser.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därför avslås.

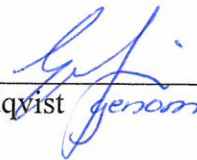
Beslutat den

26 MAY 2014



Nina Isaksson

Christofer Lindqvist



Eva Wei

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvärsrätten" på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha.

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **inom två (2) månader** från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.