



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 31 oktober 2011

Klagande

Enea AB, 556209-7146

Box 1033, 164 21 Kista

Ombud: Lotta Wikman Öman, Ahlford Advokatbyrå AB

Box 1111, 751 41 Uppsala

SAKEN

Registrering av varumärket ENEA OSE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 17 augusti 2010
angående v.ans. nr 09-03842, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar
ansökningen åter till PRV för förnyad prövning.

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

Enea AB har i första hand vidhållit sin ansökan om registrering av varumärket ENEA OSE i oförändrad omfattning.

I andra hand har bolaget yrkat att ansökningen beviljas i klasserna 38 och 42 samt med en begränsad varuförteckning i klass 9 enligt följande: *basstationer (telekommunikation); telekommunikationssystem; registrerade operativprogram; datorsystem; informationsbehandlingssystem, programvara för utveckling och installation av tillämpningar.*

I ett tredje alternativt har bolaget yrkat att ansökningen beviljas i klasserna 38 och 42 samt med en begränsad varuförteckning i klass 9 enligt följande: *datorprogram, nämligen realtidsoperativsystem och programvara för utveckling och installation av tillämpningar.*

I sista hand har bolaget yrkat att ansökningen beviljas i klasserna 38 och 42 samt med en begränsad varuförteckning i klass 9 enligt följande: *datorprogram (registrerade), nämligen realtidsoperationssystem med tillhörande mjukvara.*

Som grund för sin talan har Enea åberopat att det sökta varumärket ENEA OSE inte är förväxlingsbart med det av PRV motanförla gemen-skapsvarumärket OSE i figur (nr 1211408).

Till utveckling av talan har bolaget anförla följande.

Enea grundades år 1968 och är ett globalt mjukvaru- och konsultbolag specialiserat på lösningar för kommunikationsintensiva produkter. Industriexpertisen omfattar telekominfrastruktur, mobiltelefoner, medicinteknik, fordon, industriautomation och flyg. Bolaget har verksamhet inom mjukvaru- och systemutveckling, test och utbildning.

Enea innehar ett antal varumärken, bl.a. ordmärkena ENEA och OSE.

Bolaget har haft namnet Enea som hela eller delar av firman sedan bolagets tillkomst. Bolaget lanserade den första OSE-produkten år 1985. OSE är idag ett av världens mest använda operativsystem och är väl känt bland företagets kunder.

Det motanförla gemenskapsvarumärket är ett mycket särpräglad figurmärke. Den elipsformade tunna linjen genom den inledande bokstaven O och cirklarna på den ger associationer till himlakroppar i omloppsbanan vilket i hög grad bidrar till figurmärkets särprägel. Dessutom kan noteras att märkets klassificering i Wienklasserna 1.5.24, 1.13.1 och 27.3.15 ytterligare understryker dess tydliga figurelement med uppenbara associationer till Saturnus och omloppsbanor i rymden.

I det aktuella fallet rör det sig vidare om ett ordmärke som ska bedömas i relation till ett figurmärke och dessutom är inledningarna på varumärkena helt olika varvid inga likheter föreligger mellan prefixen. Det rör sig även om två korta varumärken vilket gör att betraktaren ser hela varumärkena och då framstår skillnaderna tydligt. Att ett yngre märke innehåller ett märkesord som konstituerar ett äldre märke är inte i sig tillräckligt för att förväxlingsbar likhet ska föreligga.

Viss varuslagslikhet föreligger i klass 9 mellan *datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror); registrerade operativprogram; kringutrustning för datorer; registrerade datormjukvaror; gränssnitt (för datorer); kretskort; lagrade datorprogram; integrerade kretskort (smartcards) (aktivkort)* som det sökta varumärket avser och *gränssnittskort, integrerade kretsar, tryckta kretskort, tangentbord, kortläsare, läsare, skrivare, minnen, mikrodatare, moderkort, musar, dataminnen, skannrar, centralenheter, datorprogram och programvara sparad på band, kort, disketter eller elektriska eller elektronisk utrustning* som det motanförla gemenskapsvarumärket omfattar.

Innehavaren av det motanförla gemenskapsvarumärket erbjuder *IC packaging and testing services and Electronics Manufacturing Services* i motsats till Enea som tillhandahåller mjukvaror och operativsystem. Dessa typer av produkter tillhandahålls inte på samma försäljningsställen och torde sällan komplettera varandra eftersom Enea inte

tillhandahåller hårdvaror eller ens fysiska produkter.

Efter invändning av ett bolag inom Enea-koncernen mot det motanförda gemenskapsvarumärket begränsades dess varuförteckning i klass 9 efter en förlikning. Det som innehavaren av gemenskapsvarumärket strök var datorrelaterade varor vilket inte kan tolkas på annat sätt än att parterna var överens om att varuslagslikhet därefter inte förelåg i klass 9.

Sammantaget kan inte den mindre varuslagslikhet som föreligger i sig innebära att varumärkena är förväxlingsbara vid den helhetsbedömning som ska göras.

De motstående märkena vänder sig båda till andra bolag – inte till konsumenter – och det handlar om professionella köpare.

Eftersom gemenskapsvarumärken verkar på en stor marknad med betydande varumärkesträngsel får större likheter mellan varumärken tillåtas. Bedömningen av förväxlingsbarhet när det gäller gemenskapsvarumärken måste därför göras snävare än om det enbart gällt nationella varumärken.

SKÄL

Till att börja med konstaterar Patentbesvärsträtten att vad Enea anför, om att omsättningskretsen för respektive märke enbart består av professionella köpare, inte avspeglas i varu- och tjänsteförteckningarna för märkena, ens i de delar där de sammanfaller. Märkena avser sålunda ett flertal varor som används även av konsumenter, bl.a. avser det sökta märket registrerade datormjukvaror i klass 9.

Patentbesvärsträtten delar PRV:s bedömning att det, vilket Enea för övrigt vitsordat, föreligger varuslagslikhet mellan vissa varor i klass 9 som ansökan avser enligt yrkandet i första hand, däribland kringutrustning för datorer, å ena sidan och bl.a. tangentbord som det motanförda

gemenskapsvarumärket OSE i figur omfattar i samma klass å den andra.

Som PRV funnit domineras det motanfödda gemenskapsvarumärket OSE i figur av beteckningen OSE. I målet har, som det får förstås, inte gjorts gällande annat än att beteckningen OSE i det motanfödda gemenskapsvarumärket har känneteckenskraft för bl.a. sådana tangentbord som det avser.

I det sökta varumärket ENEA OSE ingår beteckningen OSE i sin helhet. I betraktande av att OSE har en kännetecknande ställning i Eneas märke finner Patentbesvärslätten vid en helhetsbedömning av de motstående märkena att det finns en risk för förväxling mellan Eneas varumärke ENEA OSE och det motanfödda gemenskapsvarumärket OSE i figur, i vart fall på så sätt att allmänheten kan tro att de varor som märkena avser kommer från företag med ekonomiska band. Att gemenskapsvarumärket har en figurativ utformning medför ingen annan bedömning. Angående betydelsen av ett ord med kännetecknande ställning, jfr. EU-domstolens avgörande i mål C-120/04, Medion AG, p. 37.

En ansökan om registrering av varumärke ska fr.o.m. den 1 juli 2011, enligt 2 kap. 18 § varumärkeslagen (2010:1877) avslås delvis om det endast föreligger hinder mot registrering med avseende på vissa varor eller tjänster. Det innebär att de varor eller tjänster för vilka det föreligger hinder mot registrering måste preciseras. Angående partiellt avslag och motivering av beslut, se EU-domstolens dom i mål C-239/05 (BVBA Management).

PRV har dock inte i sitt beslut närmare preciserat för vilka av de sökta varorna som det kan uppstå en risk för förväxling mellan de motstående märkena och som enligt verkets mening utgör hinder mot registrering av det sökta märket. Det skulle i förevarande fall stå i strid mot instansordningens princip att pröva den frågan först i Patentbesvärslätten. Denna fråga bör därför återförvisas till PRV för förnyad prövning. Det ankommer även på verket att vid denna prövning ta ställning till om Eneas inskränkningar av varuförteckningen för det sökta märket kan godtas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Per Carlson, ordförande, och f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon Bergman, referent. Enhälligt.