



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelad i Stockholm den 26 november 2012

Klagande

Research In Motion Limited
295 Phillip Street, Waterloo, Ontario N2L 3W8, Kanada
Ombud: Awapatent Aktiebolag
Box 5117, 200 71 Malmö

SAKEN

Registrering av varumärket CURVE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 12 maj 2011
angående v.ans. nr 07-07846, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

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

LC

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.

Research In Motion Limited har i Patentbesvärsrätten i första hand vidhållit sin ansökan om registrering av varumärket CURVE i enlighet med den varu-/tjänsteförteckning som framgår av det överklagade beslutet. Bolaget har i andra hand yrkat att varu-/tjänsteförteckningen ska begränsas i klasserna 9, 37 och 42 enligt bilaga A.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket inte är förväxlingsbart med det motanförda gemenskapsvarumärket PROCURVE (reg. nr 000757286).

Bolaget har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

Någon förväxlingsrisk mellan de motstående märkena i förhållande till de sökta tjänsterna i klass 37 och 42 kan inte anses föreligga enligt gällande praxis. En korsgranskning mellan klasser ska endast ske när det rör sig om närmast identiska varumärken, vilket det inte är fråga om i nu aktuellt fall. Vidare föreligger en tydlig skillnad mellan de varor som det sökta märket omfattar i klass 9 och de hubbar, växlar och tillhörande nätverksprogramvara som PROCURVE är registrerat för. De produkter som omfattar databehandlingsutrustning och datormjukvara är begränsade till att avse handdatorer. Efter begränsningen i enlighet med yrkandet i andra hand blir denna skillnad än större.

Det torde vara tydligt att en handdator och de tillbehör och mjukvaror kopplade till sådana är väsensskilt från hubbar och växlar. Både hubbar och växlar fungerar som central nod i datornätverk och har normalt funktionen att koppla ihop flera olika datorer med varandra och Internet. De utgör således en del i hårdvaruinfrastrukturen. Det rör sig följaktligen om produkter av olika natur som fyller väsentligt olika funktioner och syften. Det är varken fråga om konkurrerande eller komplementära produkter. Märkena är avsedda att förekomma i olika branscher. Det i PRV:s praxis rådande synsättet att anse att varuslagslikhet föreligger mellan alla datorprodukter och datormjukvaror är föråldrat. Datorer och mjukvara finns i praktiken inom helt skilda branscher och användningsområden. Varorna borde istället bedömas i

relation till den omsättningskrets och marknadsexponering som produkterna och deras varumärken kan väntas ha.

Det föreligger en tydlig skillnad mellan de motstående märkena, oavsett det faktum att det sökta varumärket är inbegripet i det äldre märket. De respektive varumärkenas helhetsintryck är olika. Sammantaget föreligger således inte någon förväxlingsrisk mellan märkena.

De motstående märkena samexisterar i Kanada och Japan. PROCURVE, som är registrerat i USA och Kina, har inte anförts som hinder mot bolagets där pågående ansökningar om registrering av varumärket CURVE. Vidare har bolagets ansökan om att CURVE ska registreras som gemenskapsvarumärke kungjorts för invändning den 7 februari 2012. Någon invändning från innehavaren av PROCURVE har emellertid inte inkommit. På andra territorier har det således ansetts att varumärkena kan samexistera.

SKÄL

Det sökta märket CURVE ingår i sin helhet och som en särskiljande del i det motanförda varumärket PROCURVE. Det föreligger därför, som PRV konstaterat, märkeslikhet.

Patentbesvärslätten delar PRV:s bedömning att det finns en likhet mellan de datormjukvaror som det sökta märket avser i klass 9 och den nätverksprogramvara som det motanförda varumärket är registrerat för i samma klass. Med avseende på dessa varor föreligger således en risk för förväxling.

Vidare har PRV i det överklagade beslutet funnit att övriga datorrelaterade varor samt datortjänster som det sökta märket omfattar i klass 9, 37 och 42 är av liknande slag som de datornätverksprodukter och mjukvaror i klass 9 som det motanförda märket avser. PRV har emellertid i sitt beslut inte närmare preciserat vilka datorrelaterade varor och tjänster som avses och inte heller för vilka av de övriga varorna och tjänsterna som det kan uppstå en förväxlingsrisk med det äldre

märket och som enligt verkets mening utgör hinder mot registrering av det sökta märket.

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).

Det skulle i förevarande fall stå i strid mot instansordningens princip att pröva den frågan först i Patentbesvärslagen. Frågan om vilka av de sökta varorna och tjänsterna som det föreligger hinder mot registrering för, bör därför återförvisas till PRV för förnyad prövning.

Det ankommer på PRV att vid denna prövning även ta ställning till Research In Motion Limiteds yrkande i andra hand.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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

Bilaga A

Klass 9 Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmätning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av data, ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; räknemaskiner; ~~databehandlingsutrustning nämligen handdatorer~~ **smartphones**; registrerad datormjukvara (nerladdningsbar datormjukvara), datormjukvara nämligen operationssystem för datorer och handdatorer, datorkommunikationsmjukvara för synkronisering, sändning och delning av data, kalendrar, innehåll och meddelande mellan en eller flera elektroniska handdatorer och data lagrad på eller i anslutning till en dator, datormjukvara och program för musik, filmer, animering, elektroniska böcker, digitala kartor samt rörande underhållning och kommunikation, datormjukvara för kommunikation i nödsituationer via data och/eller röstsignaler, datormjukvara för kommunikation via teletypskrivning (TTY), datormjukvara för personlig navigering och navigering i bil, datormjukvara för datorspel för underhållningsändamål.

Klass 37 Teknisk support avseende ~~datorhårdvaror; nämnda tjänster avser trådlösa handenheter~~ **smartphones**; teknisk support avseende satellitnavigeringssystem (GPS) avseende ~~trådlösa handenheter (hårdvara)~~ **smartphones**.

Klass 42 Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av ~~datorhårdvaror och mjukvaror~~ **smartphones**; konsultation avseende datorhårdvaror och mjukvaror; teknisk support avseende ~~mjukvaror~~ **smartphones**; teknisk support avseende satellitnavigationssystem (GPS)(mjukvaror); samtliga tjänster avseende ~~trådlösa handenheter~~ **smartphones**.