



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 5 september 2013

PARTER

Klagande

Lucasfilm Entertainment Company Ltd
P.O. Box 29919, San Francisco, CA 94129, USA
Ombud: BRANN AB
Box 12246, 102 26 Stockholm

Motpart

Biodroid Entertainment, Lda
Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 6, 3º Esq., P-2780-251 Oeiras,
Portugal

SAKEN

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen BIODROID i visst utförande

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 2 april 2012
angående den internationella registreringen nr 963.595, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

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.

Lucasfilm Entertainment Company Ltd (Lucasfilm) har vidhållit att den internationella registreringen av varumärket BIODROID i visst utförande inte ska medges giltighet i Sverige med avseende på någon av de tjänster som registreringen omfattar.

Biodroid Entertainment, Lda (Biodroid) har inte yttrat sig i Patentbesvärsrätten.

Lucasfilm har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket BIODROID i visst utförande är förväxlingsbart med de motanförda varumärkena DROIDS med avseende på samtliga varor som omfattas av registreringen.

Lucasfilm har till utveckling av talan anfört bl.a. följande.

De motstående märkena liknar varandra visuellt, fonetiskt och konceptuellt.

Biodroids märke omfattar design and development of computerprogram i klass 42, advertising, business management, business administration och office functions i klass 35 samt scientific and technological services as well as research and design services relating therto och industrial analysis and research services i klass 42. Tjänstebeskrivningen är semantiskt mycket bred och möjligen svår att konkretisera. Till hjälp för tolkningen av vilka tjänster som avses kan man söka ledning på Biodroids hemsida av vilken det framgår att bolaget identifierar sig som ett ”media entertainment company” och som kortfattat arbetar med utveckling och distribution av datorspel.

Ytterligare vägledning till vad som avses med aktuella tjänster i klasserna 35 och 42 kan sökas i varuförteckningen för Biodroids parallella internationella registrering nr 964081 för ordmärket BIODROIDS. Vilken omfattar varorna apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images, magnetic recording media, data processing equipment

and computers, games and games apparatus designed solely for use with televisions sets, computer-gaming software i klass 9, vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water i klass 12 och games, amusement game machines apart from those designed to be used solely with a television set and computer games but not designed solely for use with television set, toys, articles for gymnastics and sports not included in other classes, decorations for christmas trees i klass 28 samt tjänsterna education, training och entertainment i klass 41.

Med vägledningen av ovan redovisade tolkningsdata framstår det som tydligt att de annonserings-, företagslednings-, och företagsadministrationstjänster i klass 35 som omfattas av Biodroids märke är relaterade till utveckling och distribution av datorspel. Det förefaller klart att med de forskningstjänster och tjänster avseende utveckling av mjukvara som omfattas av registreringen i klass 42 avses utveckling av datorspel. De tjänster som är relaterade till utveckling och distribution av datorspel som omfattas av Biodroids märke är vidare klart liknande varorna myntstyrda spel i klass 9 och elektroniska spel och videospel som ingår i klass 28 som Lucasfilms äldre märke DROIDS omfattar. Med hänvisning härtill föreligger en betydande likhet avseende varu- och tjänsteslag. Vid en sammantagen bedömning är de motstående kännetecknen förväxlingsbara.

DOMSKÄL

Patentbesvärslätten delar PRV:s bedömning att det inte föreligger likhet mellan tjänsterna advertising, business management, business administration och office functions i klass 35 samt scientific and technological services as well as research and design services relating thereto, industrial analysis and research services i klass 42 som varumärket BIODROID i visst utförande avser och de myntstyrda videospel i klass 9 samt de elektroniska spel och videospel i klass 28 som det motanförda gemenskapsmärket DROIDS (nr 559823) omfattar. Det föreligger inte heller likhet med någon annan vara som det ovan nämnda äldre märket omfattar eller vara som gemenskapsmärket DROIDS (nr 196702) avser.

Det yngre märket BIODROID i visst utförande är därmed med avseende på aktuella tjänster inte förväxlingsbart med något av de äldre gemenskapsmärkena DROIDS. Överklagandet kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, Annika Ryberg och f. patenträttsrådet Ulf Hallin. Enhälligt.