

SÖKANDE

Computer Associates Think, Inc.
One Computer Associates Plaza
Islandia, NY 11749
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

2006 -01- 03

OMBUD

Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 Stockholm

BESLUT

Den under ovanstående nummer inkomna ansökan om registrering av varumärke har denna dag av Patent- och registreringsverket (PRV) på nedan angivna skäl avslagits jämlikt 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket COMPUTER ASSOCIATES för registrerade datormjukvaror i klass 9, samt datorkonsulttjänster i klass 42.

PRV har anfört att märkets lydelse saknar särskiljningsförmåga i klasserna 9 och 42. Sökanden har i svaromål bestritt detta och hänvisat till att märket genom användning förvärvat särskiljningsförmåga och följaktligen skall registreras.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 13 § varumärkeslagen registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömning av om ett varumärke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid som märket varit i bruk.

PRV gör följande bedömning.

Märket består av orden COMPUTER ASSOCIATES, som betyder "dator" respektive "delägare, kompanjon" enligt Norstedts engelsk svenska ordbok, 2:a uppl., 1993. Märket beskriver att kunden vid nyttjande av sökta varor och tjänster har en partner i COMPUTER ASSOCIATES. Märket saknar därför särskiljningsförmåga.

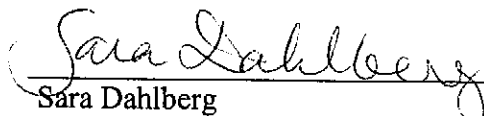
Sökanden har vidare anfört att märket genom användning förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Därvidlag har främst annonser och artiklar i ett dussintal tidskrifter ingivits till verket.

Inledningsvis kan konstateras att märket använts i 30 år i Sverige och att marknadsandelarna för systemadministrativa mjukvaror uppgått till 9,2 % samt för mjukvaror för datalagring till 14,8 %. Med hänsyn till hur sökandens varuförteckning formulerats och att uppgifter saknas om marknadsandelar för hela programvarusidan eller avseende säkerhetsprogramvara och mot bakgrund av att sökanden skall vara ett mjukvaruföretag, kan PRV inte dra slutsatsen att marknadsandelen är så betydande att märket förvärvat särskiljningsförmåga. På grund av att uppgifter saknas om försäljnings-, omsättnings-, och marknadsföringskostnader måste även uppgiften om att sökanden är ett av världens ledande företag när det gäller säkerhetsprogramvara få begränsad betydelse i sammanhanget.

Sökanden anför vidare att en gjord kännedomsundersökning visar att märket förvärvat särskiljningsförmåga. Undersökningen styrker inte att märket kommit att uppfattas som ett kännetecken av de 34,7 % av respondenterna som uppfattat sökanden som ett mjukvaruföretag därför att de, dels fått se sökandens märke med logotype (figurmärket), dels gjordes undersökningen inom ramen för en tävling och det räckte med att fylla i vilken bransch företaget var verksamt i och inte vilka varor och tjänster som marknads- och saluförs under kännetecknet här i fråga. Med beaktande av det ovan sagda har sökanden inte påvisat inarbetning i det största marknadssegmentet, nämligen det så kallade förbrukarledet. De artiklar och annonser som ingivits vänder sig i huvudsak till specifika nyttjare av de varor och tjänster som märket skall skyddas för. Vid ett sådant förhållande torde en mer omfattande marknadsundersökning krävas för att påvisa att märket förvärvat särskiljningsförmåga.

Ansökan skall på grund härav avslås.

Beslutat den 03 JAN 2006


Sara Dahlberg


Kristian Sköld

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutets dag.