

Exp. Patent- och registreringsverket

Invändningsärende nr 2004/0126/0001

2006 -09- 0 6

Registrering nr 367821

**INVÄNDARE**

Terra Networks S.A.  
Via de las Dos Castillas, 33 Complejo Atica, Edificio 1 - Primera Planta  
28224 Pozuelo de Alarcón Madrid  
SPANIEN

**OMBUD**

Zacco Sweden AB (publ)  
Box 23101  
104 35 Stockholm

**INNEHAVARE**

TerraPlay Systems AB  
Solna Strandväg 96  
171 54 Solna

**OMBUD**

Albihns Stockholm AB  
Box 5581  
114 85 Stockholm

---

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 367821 med stöd av 21 § 1 st varumärkeslagen (1960:644), nedan VmL.

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket TERRAPLAY, med registreringsnummer 367821, vilket avser modem, datorer, kringutrustning för datorer, registrerade datormjukvaror, datorspel (program) i klass 9, spel i klass 28, annons- och reklamverksamhet; kundinformation vid försäljning av applikationer och system för användning på spelprodukter i nätverk i klass 35, telekommunikation i klass 38 samt datorprogrammering, professionella datakonsultationer; datorprogrammering och professionella datakonsultationer inom ramen för utvecklande och framtagande av applikationer och system inom spelområdet för att användas på nätverk inkluderande globala nätverk i klass 42.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering ska hävas och som grund för invändningen anfört följande. Innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke TERRA, med registreringsnummer 1332691, i figur återgivet nedan, vilket avser bland annat vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmåteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning, apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud eller

bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat, ej inkluderande utrustning för radiolokalisering och styrenheter för lokalisering och anordningar för styrning av underjordiska ljud i klass 9, spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser i klass 28, annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster i klass 35 telekommunikation avseende upplåtande av fleranvändaråtkomst till ett globalt datornät (Internet/intranät) för överföring och spridning av information, bilder och ljud av alla slag i klass 38 samt programmerartjänster; tjänster avseende datorteknik; tjänster rörande formgivning av webbsidor; programmering, konfigurering och teknisk installation av databaser för Internet och/eller andra kommunikationsnät; tjänster utförda av Internetleverantörer och/eller andra databasnät; tjänster för att förse många användare med tillgång till ett globalt datornät eller andra databaser för överföring och spridning av all slags information, bilder eller ljud i klass 42.



Invändarens motanförla gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 1332691.

Invändaren har vidare anförl att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke TERRA, med registreringsnummer 1343227, vilket avser bland annat vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmåleri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat; nämnda varor avser ej det medicinska området i klass 9, telekommunikation avseende upplåtande av användaråtkomst av ett globalt datanät (Internet/intranät) för överföring och spridning av information, bilder och ljud av alla slag i klass 38 samt vetenskaplig och industriell forskning; datorprogrammering, men ej avseende det medicinska området; IT-tjänster, men ej avseende det medicinska området; utformning av webbsidor; programmering, konfigurering och teknisk installation av databaser för Internet och/eller andra kommunikationsnät; tjänster utförla av Internetleverantörer och/eller andra databasnät; upplåtande av användaråtkomst av globala datanät eller andra databaser för överföring och spridning av information, bilder och ljud av alla slag i klass 42.

Invändaren har utvecklal sin talan enligt följande. Innehavarens varumärke avser varor i klasserna 9, 28 och tjänster i klasserna 35, 38 och 42 som är identiska med de varor och tjänster som invändarens motanförla gemenskapsvarumärken avser. Innehavarens märke TERRAPLAY domineras helt av ordet TERRA som är identiskt med lydelsen i de motanförla märkena. Ordet TERRA är ett fullt distinktvt ord i sammanhanget. Det engelska ordet PLAY i innehavarens märke betyder *spela* på svenska och har därför i förhållande till varu-/tjänsteförteckningen en tämligen ringa grad av särskiljningsförlåga. Ordet PLAY är artangivande för de sökta varorna datorspel i klass 9 och för de sökta tjänsterna kundinformation vid försäljning av applikationer och system för användning på spelprodukter i klass 35 och för datorprogrammering och professionella datakonsultationer

inom ramen för utvecklande och framtagande av applikationer och system inom spelområdet i klass 42. Det finns en uppenbar risk att den köpande allmänheten kan komma att uppfatta att märkena har samma kommersiella ursprung.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anför följande. Det latinska ordet TERRA betyder *jord* på svenska. Betydelsen är välkänd i Sverige och för banalt för att äga något kraftfullt varumärkesskydd och ska därför inte kunna hindra andra varumärkesinnehavare från att använda och registrera sammansättningar med detta ord. Det finns flera varumärkesregistreringar som inbegriper ordet TERRA och avser varor i klass 9.

### SKÅL

Enligt 14 § 1 st 9 p VmL får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två märken skall avgöras efter en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i det enskilda fallet skall beaktas, framförallt märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som märkena används för är i stort sett desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet skall anses föreligga. Vid bedömningen av märkeslikheten skall avseende bland annat fästas vid märkenas särskiljningsförmåga, varvid förväxlingsrisken mellan märkena blir större om de besitter samma särskiljande beståndsdelar. Även risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena ska beaktas vid helhetsbedömningen.

PRV gör följande bedömning.

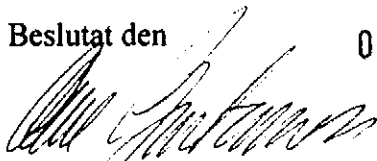
De varor och tjänster som innehavarens märke avser i klass 9, 38 och 42 är identiska eller liknande som de varor och tjänster som innehavarens båda märken avser i motsvarande klasser. Det råder således varu- och tjänsteslagslikhet. Det föreligger vidare varu- och tjänsteslagsidentitet mellan de varor och tjänster som innehavarens märke avser i klasserna 28 och 35 och de varor och tjänster som användarens märke med registreringsnummer 1332691 avser i motsvarande klasser. För frågan om förväxling är det därför avgörande huruvida det även råder märkeslikhet mellan innehavarens och användarens respektive märken.

Såväl innehavarens märke som användarens märke avser spelrelaterade varor och tjänster. Suffixet i innehavarens märke TERRAPLAY utgörs av det engelska ordet -PLAY som på svenska betyder bland annat *lek, spel* eller *leka, spela* (Engelsk ordbok, www.ne.se, åtkomst 2006-08-16). Märkets efterled anger således de sökta varornas och tjänsternas art. I förhållande till de spelrelaterade varor och tjänster som märket avser är det följaktligen prefixet TERRA- som är dominerande för det helhetsintryck som märket ger. Användarens märke med registreringsnummer 1343227 utgörs uteslutande av ordet TERRA. Märkesdelen TERRA är den fonetiskt dominerande beståndsdel även i användarens märke med registreringsnummer 1332691. Ordet i användarens märken är identiskt med den beståndsdel som är dominerande för det helhetsintryck som innehavarens märke ger. Följaktligen föreligger märkeslikhet mellan dessa märken.

Det föreligger såväl varu- och tjänsteslagslikhet som märkeslikhet mellan innehavarens märke och invändarens märken. Innehavarens märke är således vid en helhetsbedömning förväxlingsbart med invändarens märken och registreringen skall därför hävas.

Beslutat den

06 SEP 2006



Anne Gustavsson



Anna Axelsson

#### 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 månader** från beslutets dag.