

Invändningsärende nr 2005/0039/0001

Registrering nr 370287

INVÄNDARE

Saratoga Systems, Incorporated
900 E. Hamilton
Campbell
CA 95008
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

2006 -10- 16

OMBUD

Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 Stockholm

INNEHAVARE

Eniac Data AB
Krokslätts torg 5
431 37 Mölndal

OMBUD

Cegumark AB
Box 53047
400 14 Göteborg

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 370287 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644), härefter VmL.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket AVENY med reg.nr 370287, registrerat för datorprogram för kyrkobruk avseende registerhållning och musiksökning beträffande sakral musik inklusive i kyrkor nyttjad körmusik samt ekonomi och anläggningsredovisning för kyrkor och kyrkogårdar, i klass 9.

Invändaren yrkar att registreringen skall upphävas och har som grund för detta åberopat förväxlingsbarhet med sitt tidigare registrerade varumärke AVENUE med reg.nr 332677, vilket kännetecknar registrerade datormjukvaror avsedda för försäljnings- och kundledning/skötsel. Invändaren anför vidare bland annat följande. Det föreligger närmast identitet mellan de motstående märkena och även om varuslagslikheten ej är identisk är det definitivt fråga om varuslag som är likartade. Datorprogrammets användningsområden överlappar varandra. Begreppen "ekonomi- och anläggningsredovisning" i varuförteckningen för AVENY måste anses ingå i "kundledning/skötsel" i varuförteckningen för vårt varumärke AVENUE.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anför bland annat följande. Varuförteckningen i invändarens återopade registrering är oförståelig. Otydlig avtalsformulering skall alltid drabba formulerande part och innebära motsvarande inskränkning i skyddsomfånget. Vidare skiljer sig märkena åt, då AVENUE tveklöst har engelskt uttal vilket skiljer sig väsentligt från uttalet av den klart svenska skrivningen AVENY. Det föreligger vidare en praktisk frånvaro av kollisionsrisk på marknaden. Vårt märke hade länge varit i bruk på marknaden då invändaren sökte sin registrering. Vi har ej kunnat finna att invändarens märke kommit till användning alls i Sverige sedan registreringen 1999.

SKÅL

Enligt 14 § första stycket punkten 6 VmL får ett varumärke inte registreras bl.a. om det är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan. Enligt 6 § första stycket samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Vid en bedömning av varukänneteckens förväxlingsbarhet skall en helhetsbedömning göras av märkes- och varuslagslikheten, med tillämpning av den s.k. produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att en förväxlingsbarhet skall vara för handen.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det vid förväxlingsbedömningen skall bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse. Beaktas skall också att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Vid förväxlingsbedömningen skall även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena. Samma eller liknande särskiljande egenskaper hos ett märke skall utgöra en faktor som ökar risken för förväxling mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

PRV gör följande bedömning.

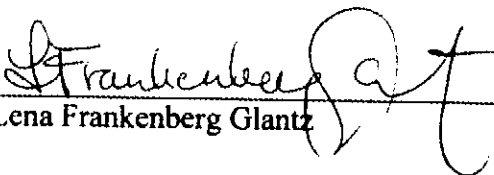
Inledningsvis får konstateras att innehavarens varumärkesregistrering AVENY och den av invändaren återopade varumärkesregistreringen AVENUE omfattar varor som är av liknande slag och att det därmed råder varuslagslikhet mellan de motstående märkena. Vad gäller märkeslikheten liknar märkena varandra framför allt fonetiskt, men även visuellt. Begreppsmässigt föreligger ingen skillnad mellan märkena. Invändarens märke AVENUE har även stark särskiljningsförmåga för de varor som är i fråga. PRV finner därför vid en helhetsbedömning – i vilken ingår risken för att konsumenterna uppfattar ett samband mellan dessa två märken – att de motstående märkena är förväxlingsbara.

Följaktligen utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat 16 OKT 2006



Ulrika Axelsson



Lena Frankenberg Glantz

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.