

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2006/0096/0001

Registrering nr 380134

INVÄNDARE

Mirakelbolaget HB
Box 3104
350 43 Växjö

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 5117
200 71 Malmö

INNEHAVARE

Krisberedskapsmyndigheten
Box 599
101 31 Stockholm

Exp. Patent och registreringsverket

2007 -08- 08

OMBUD

Försvarets materielverk
Patentenheten
115 88 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser invändning mot varumärket RAKEL, med registreringsnummer 380134, registrerat för radiokommunikationer, i klass 38.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och gör gällande att märket är förväxlingsbart med den svenska varumärkesregistreringen RAKEL, med registreringsnummer 370177, registrerat för datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror), i klass 9, samt datorprogrammering; underhåll, uppdatering och utformning av datorprogramvara, i klass 42.

Till stöd härför anför invändaren i huvudsak följande. Invändarens märke har varit i bruk sedan 80-talet och torde vara förmål för god inarbetning. Innehavarens märke avser "radiokommunikationer" i klass 38. Invändarens märke omfattar "datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror)" i klass 9 samt "dataprogrammering; underhåll, uppdatering och utformning av datorprogramvara" i klass 42. Det torde vara välkänt att radiokommunikationstjänster i mycket hög grad är beroende av datorprogram. Härvid har invändaren ingivit broschyrer som Krigsberedskapsmyndigheten distribuerar där det framgår att varumärkesanvändningen för radiokommunikationer är högst integrerad i IT-system. Bland annat talas om kryptering och säkerhetssystem som med all sannolikhet är

datorprogramstyrda och man säger bland annat att "För att kommunicera i systemet används bland annat PC-baserad utrustning i kommunikationscentraler och så kallade mobilstationer". Det är för användaren uppenbart att en påtaglig risk för sammanblandning existerar på marknaden. Användaren påpekar vidare att förväxlingstillfällen redan inträffat. Då det, i det aktuella fallet, rör sig om identiska varumärken skall, enligt den så kallade produktregeln, en förväxlingsbedömning ske utöver den bedömning som sker mellan varumärkena inom samma klass. Då det som i det aktuella fallet rör sig om produkter som är väsentliga förutsättningar för vissa tjänsters utförande, skall förväxlingsrisk anses föreligga.

Till stöd för påståendet att användarens märke är inarbetat har användaren bifogat dokumentation som skall visa att varumärket RAKEL använts kontinuerligt under 90-talet. Inarbetningen avser ett system för dokumentation och nätberäkning inom energibranschen. En viktig funktion i systemet är driftsäkerhet bland annat genom uppföljning av driftavbrott. Här finns en tydlig beröringspunkt med det system som innehavaren använder. Omsättningen under 90-talet var ca 3 miljoner kronor per år med en vinst om ca 20 %. Med tanke på att produkten huvudsakligen vänder sig till energibranschen är antalet potentiella kunder begränsat. Användaren hänvisar dock till en bifogad lista över energibolag som köpt RAKEL och som enligt användaren torde stå för en påtaglig del av den potentiella omsättningskretsen. För att styrka förväxlingsrisken har användaren vidare ingivit utdrag från diverse nummer av branschtidningen ERA mellan åren 1992 och 1997 samt ett uttalande av Nils Svartz, chef för Rakelenheten på Krisberedskapsmyndigheten, taget ur ERA nr 3 från 2005 där han uttalar att "Vår uppfattning är att elbolagen bör vara med som reguljära användare av systemet". Användaren har även ingivit kopior på det första och sista så kallade Rakelmeddelande som sändes per post under perioden 1990-1999. Från och med år 2000 lades meddelandet ut på nätet.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för användningen och anför i huvudsak följande. Innehavaren delar inte användarens uppfattning att förväxlingsrisk föreligger mellan märkena och bestrider att användarens märke skulle anses vara inarbetat. Det är vidare felaktigt som användaren gör gällande att varumärkena är identiska då varu-/tjänsteslagen för de båda märkena inte ens ligger i samma klasser. Det framgår av den bilaga från Krisberedskapsmyndigheten som användaren åberopat vad användningen av dess varumärke omfattar. Som exempel kan nämnas "radiokommunikationer". Att den faktiska användningen av innehavarens märke indirekt skulle kunna komma att beröra nyttjande av andra varor och tjänster än det som registreringen omfattar är inte unikt för innehavarens märke. Motsvarande situation gäller för alla de varumärken som används tillsammans med andra varor, tjänster och varumärken vilket sannolikt är fallet för flertalet av de varumärken som registrering beviljas för. Nyss nämnda förhållande är inte på något sätt avgörande för bedömningen av om det finns rättslig grund för att den till ensamrätten avgränsade varu-/tjänsteförteckningen i den av Patent- och Registreringsverket beviljade registreringen skall tillåtas bestå i detta fall. Vad som är avgörande för bedömningen i detta fall är enligt innehavarens uppfattning att innehavarens märke inte innehåller några varor eller tjänster som kan förväxlas med användarens märke. Innehavaren anser därför inte att det föreligger produktlikhet som användaren har gjort gällande. Innehavaren ifrågasätter även att "förväxlingstillfällen redan inträffat". Målgruppen/konsumenterna är ju olika för de olika märkena: Innehavarens märke omfattar endast varor och tjänster som rör radiokommunikation medan användarens märke omfattar varor och tjänster som rör dator- och datorprogrammering. En helhetsbedömning skall göras angående förväxlingsrisken med utgångspunkt från risken för att det tidigare registrerade märkets särskiljande funktion försvagas om det senare märket beviljas registrering. Innehavaren hänvisar till

Regeringsrättens (RR) avgörande av den 27 maj 1983, där RR konstaterade att "avgörande för bedömningen om hinder föreligger eller ej måste emellertid vara om risk för förväxling föreligger med risk för påföljd att det redan registrerade varumärkets särskiljande funktion försvagas. Sådan förväxlingsrisk behöver inte nödvändigtvis inträda om det ena varumärket innefattar det andra". Vidare hänvisar innehavaren till EG-domstolens dom i mål nr C 39/97 (CANON) där det framgår att kravet på varuslagslikhet är mindre om märkeslikheten är stor och vice versa. I aktuellt fall menar innehavaren att varuslagslikheten till följd av de olika varu- /tjänsteslagen är obefintlig eller i vart fall mycket ringa.

SKÅL

Enligt 2 § första stycket varumärkeslagen förvärvas ensamrätt till ett varumärke, då märket har blivit inarbetat.

Av 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecken förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag.

Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två varumärken skall emellertid avgöras efter en helhetsbedömning i vilken alla omständigheter i det enskilda fallet skall beaktas. Bedömningen av märkes- och varuslagslikheten skall ske med tillämpning av den så kallade produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen 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 vara för handen.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis beträffande märkeslikheten består innehavarens märke av lydelsen RAKEL och användarens märke består av lydelsen RAKEL. Det kan konstateras att märkena är identiska, varför märkesidentitet föreligger dem emellan.

Beträffande varu-/tjänsteslagslikheten kan konstateras att innehavarens märke omfattar tjänster inom radiokommunikation, i klass 38, medan användarens märke omfattar varor i form av dataprogram i klass 9, samt tjänster inom dataprogrammering, i klass 42. Tjänster i form av radiokommunikation avser transmission av signaler, ofta bestående av meddelanden, via elektromagnetisk strålning till en eller flera mottagare. För att utföra dessa tjänster krävs en radiosändare, vilken i dag sannolikt helt eller delvis består av en dator med tillhörande programvara. Dock har senaste årens integrering av datorer med specialanpassad mjukvara skett inom de flesta områden, från bilar till underhållningsapparater, och att ge skydd för samtliga varor som kan innehålla och för samtliga tjänster som kan tillhandahållas med hjälp av datorer och datorprogram skulle vara att ge ett otillbörligt brett skydd. Vidare måste även slutkonsumentens uppfattning av den tillhandahållna varan och tjänsten beaktas. Radiokommunikationstjänster avser tjänster i form av att erbjuda möjligheten att sända meddelanden via radio, medan innehavarens märke avser nedladdningsbara datorprogram, vilket avser exekverbara datafiler, samt datorprogrammering för en tredje part, vilket är en


legotillverkning av datorprogram. För mottagaren måste dessa typer av varor och tjänster te sig mycket skilda åt. Således finner PRV att de aktuella varorna och tjänsterna inte är av samma eller liknande slag varför varu- och tjänsteslagslikhet inte anses föreligga.

Det material som av invändaren tillförts ärendet ger vid handen att det av invändaren åberopade märket RAKEL förvisso förknippas med datatjänster inom elbranschen. Denna omständighet kan emellertid icke ligga till grund för slutsatsen att märket RAKEL därmed också är anse som inarbetat för de radiokommunikationstjänster som omfattas av innehavarens märke.

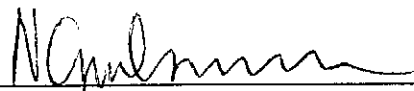
PRV finner således, vid en helhetsbedömning, att innehavarens märke inte är att anse som förväxlingsbart med det av invändaren åberopade märket.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 08 AUG 2007



Susanne Jansson



Nina Gudmarsson

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.