

BESLUT

Internationell registrering skall inte gälla i Sverige

IR 850892

Bergenstråhle & Lindvall Aktiebolag
Box 17704
118 93 Stockholm

INNEHAVARE

GA Modefine S.A.
Via Penate 4
CH-6850 Mendrisio
Schweiz

Exp. Patent- och registreringsverket

2007 -10- 3 0

OMBUD

Bergenstråhle & Lindvall Aktiebolag
Box 17704
118 93 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av 56 § 2 stycket varumärkeslagen (1960:644) att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen inte skall gälla i Sverige.

ÄRENDET

Ärendet avser giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen EA, återgiven nedan, registrerad för bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices, klass 3, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; fire extinguishers, klass 9, precious metals and their alloys and goods made of these materials or plated therewith included in this class, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, klass 14, paper, cardboard and goods made thereof, included in this class; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (included in this class); printers' type; printing blocks, klass 16, leather and imitation leather, goods made thereof included in this class; animal skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery, klass 18, fabrics and textiles included in this class; bed and table covers, klass 24, clothing, footwear, headgear, klass 25, lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins

and needles; artificial flowers, klass 26, advertising; business management; business administration; office functions, klass 35.

Innehavaren har till undvikande av förväxling, begärt att varuförteckningen i klasserna 9, 24, 26 och 35 skall begränsas till att avse följande varor och tjänster.

Klass 9. Optical apparatus and instruments; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines; fire extinguishers, eyeglasses, glass cases, sport glasses, glasses chains, glasses frames, sunglasses, glasses lenses, pince-nez, parts and fittings thereof.

Klass 24. Bed and table covers.

Klass 26. Buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.

Klass 35. Business management, business administration.

Varorna eyeglasses, glass cases, sport glasses, glasses chains, glasses frames, sunglasses, glasses lenses, pince-nez, parts and fittings thereof, i klass 9 i den föreslagna begränsningen av varuförteckningen, innebär en utvidgning av den ursprungliga varuförteckningen och kan därför inte godtas i förevarande ärende.



PRV har som hinder för märkets giltighet i Sverige anført att det är förväxlingsbart med varumärkena EA med registreringsnummer 307722, återgivet nedan, för kosmetika; toalettpreparat; hudkrämer- och -lotioner; bad- och duschpreparat i klass 3, EA SPORTS med registreringsnummer 357439, återgivet nedan, för bland annat manualer i klass 16 samt EA GAMES med registreringsnummer 357440, återgivet nedan, för bland annat manualer i klass 16.

The letters 'E' and 'A' in a simple, outlined, sans-serif font. The 'E' is on the left and the 'A' is on the right, both in black outline.

307722

The letters 'E' and 'A' in a bold, stylized, black font, with the 'E' and 'A' overlapping. Below the letters, the word 'SPORTS' is written in a bold, black, sans-serif font.

357439



357440

PRV har vidare anfört att förevarande märke är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärkena EA med registreringsnummer 1737212, återgivet nedan, för bland annat computers; scientific, electric and electronic apparatus and instruments, all for the receiving, processing, transmitting, storing or relaying input or output of data; electronic apparatus and instruments, all utilising computer programmes and for the control of computers, machines or of machine tools; instructional and teaching apparatus and instruments; electronic publications (downloadable) provided on-line from databases or the Internet; video games enhancers; parts and fittings for all the aforesaid goods; tapes, discs, cards and wires, all being magnetic and for, or bearing computer programmes; optical discs; spools and cartridges, all adapted for use with the aforesaid discs, tapes, cards and wires; memory cartridges for, or bearing computer programmes; punched (encoded) tapes; magnetic tapes bearing sound or video recordings; computer programmes, klass 9 och printed matter; printed matter relating to computer games and entertainment, klass 16, EA med registreringsnummer 1736834 för bland annat computers; scientific, electric and electronic apparatus and instruments, all for the receiving, processing, transmitting, storing or relaying input or output of data; electronic apparatus and instruments, all utilising computer programmes and for the control of computers, machines or of machine tools; instructional and teaching apparatus and instruments; electronic publications (downloadable) provided on-line from databases or the Internet; video games enhancers; parts and fittings for all the aforesaid goods; tapes, discs, cards and wires, all being magnetic and for, or bearing computer programmes; optical discs; spools and cartridges, all adapted for use with the aforesaid discs, tapes, cards and wires; memory cartridges for, or bearing computer programmes; punched (encoded) tapes; magnetic tapes bearing sound or video recordings; computer programmes; not including goods relating to the generation, transmission, distribution, supply or utilisation of energy, including electricity, and goods relating to information about energy, including electricity, klass 9 och printed matter; printed matter relating to computer games and entertainment, klass 16, EA GAMES med registreringsnummer 3191806, återgivet nedan, EA SPORTS med registreringsnummer 3191814, EA SPORTS med registreringsnummer 3191822, återgivet nedan, EA GAMES med registreringsnummer 3191848, EA SPORTS BIG med registreringsnummer 3370905 samt EA SPORTS BIG med registreringsnummer 3370913. Samtliga är registrerade för computer games software; computer games; video games; computer software for video games or for games machines; computer programs for video and computer games; video discs, discs, tapes, cassettes, compact discs; CD-ROMs, data bearing record carriers for computers; sound recordings, video recordings; software for playing video, computer and on-line games; software for enabling video, computer and on-line games to be run on multiple platforms; downloadable software for developing, designing, modifying and customising video, computer and on-line games; computer games equipment adapted for use with TV receivers; electronic publications (downloadable) provided on-line from databases or the Internet; video games enhancers; parts and fittings for all the aforesaid goods, klass 9

och printed matter, printed matter relating to computer games and entertainment; stationery; pencils; ball-point pens; notebooks, stickers, decals, klass 16.



1737212



3191806



3191822



3370913

Slutligen har PRV anfört att ifrågavarande märke är förväxlingsbart med firman EA HANDELSFIRMA med organisationsnummer 611004-2261, under vilken den enligt verksamhetsbeskrivningen i Näringslivsregistret ska bedrivas import och export av kläder, handarbeten och matvaror.

Innehavaren har i huvudsak anfört att det inte föreligger någon risk för förväxling mellan innehavarens märke och samtliga motanförda hinder trots i förekommande fall av varuslagslikhet. Förevarande märke är ett kombinerat tvåteckens- och figurmärke, vilket sammantaget ger märket en tydlig inneboende särskiljningsförmåga. Samtliga motanförda hinder har endast bokstavskombinationen EA gemensamt och flertalet av dessa består av figurativa element och ytterligare ord och bokstäver som tydligt särskiljer sig från innehavarens märke. Vidare anför innehavaren att ett märke som består av två bokstäver får generellt anses ha sämre inneboende särskiljningsförmåga i praktiken än ordmärken och att man kan utgå ifrån att de motstående kännetecknen inte har erhållit ensamrätten enbart på grund av bokstavskombinationen EA utan att ensamrätten förutsatt ett tillägg i form av ytterligare ord eller figurinslag.

SKÄL

Hinder mot att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige finns enligt 54 § 2 stycket varumärkeslagen om det varumärke som den internationella registreringen avser inte uppfyller förutsättningarna enligt 13 § eller om något hinder mot en nationell registrering skulle ha funnits enligt 14 §.

I 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen anges 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 14 § första stycket punkten 9 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 om förväxlingsbarhet skall avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis kan konstateras att det, även efter den av innehavaren begärda begränsningen av varuförteckningen, föreligger klar varuslagslikhet mellan vissa av de varor som innehavarens märke omfattar och vissa av de varor och tjänster som de motanfödda kännetecknen avser, då de är av samma och liknande slag. Det motanfödda märket EA med registreringsnummer 307722 avser varor i klass 3 som är av samma och liknande slag som de varor i klass 3 som innehavarens märke avser. Vidare avser märkena EA SPORTS med registreringsnummer 357439, EA GAMES med registreringsnummer 357440 och innehavarens märke varor av samma och liknande slag i klasserna 9 och 16. Innehavarens märke avser även varor av samma och liknande slag som de varor och tjänster i klasserna 9, 16 och 41 som märkena EA med registreringsnummer 1737212, EA med registreringsnummer 1736834, EA med registreringsnummer 1736834, EA GAMES med registreringsnummer 3191806, EA SPORTS med registreringsnummer 3191814, EA SPORTS med registreringsnummer 3191822, EA GAMES med registreringsnummer 3191848, EA SPORTS BIG med registreringsnummer 3370905 samt EA SPORTS BIG med registreringsnummer 3370913 avser. Slutligen vad gäller den motanfödda firman EA HANDELSFIRMA, avser innehavarens märke varor i klass 24 och 25 som är av samma och liknande slag som den verksamhet som skall bedrivas under firman.

Rörande märkeslikheten anför PRV följande.

Regeringsrätten fastslog i mål nr 1833-2001 R1 att ett varumärke bestående av en tvåbokstavskombination har förmåga att individualisera innehavarens varor, förutsatt att bokstavskombinationen inte anger varans art eller beskaffenhet eller utgör en vedertagen förkortning. Förevarande märke består av den särskiljande bokstavskombinationen EA i visst utförande, som är fonetiskt identisk med den mest framträdande delen i samtliga motanfödda kännetecken. Det kan därför konstateras att det även föreligger märkeslikhet. Tilläggsorden i samtliga kännetecken utgör endast svagare del i kännetecknen. Vid en helhetsbedömning finner PRV att de motstående kännetecknen är förväxlingsbara.

Med hänsyn till de skäl som ovan anförts skall den internationella registreringen inte gälla i Sverige.

Beslutat den 30 OKT 2007



Herman Pettersson



Sara Winther

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 beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutsdagen.