

2008 -01- 14

Internationell registrering skall inte gälla i Sverige

IR 828771

INVÄNDARE

Mentor Graphics Corporation
8005 S.W. Boeckman Road
97070-7777 Wilson, Oregon
USA

OMBUD

Brann AB
Box 17192
104 62 Stockholm

INNEHAVARE

Ementor ASA
P.O. Box 6472 Etterstad
N-0605 Oslo
Norge

OMBUD

Noréns Patentbyrå AB
Box 10198
100 55 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av 54 § andra stycket, 55 § tredje stycket samt 56 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644) att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen inte ska gälla i Sverige.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket EMENTOR, med registreringsnummer 828771, registrerat för scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision) and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers; electronic publications data processing equipment and computers; computer periphery devices; software, but not including computer hardware or software for use in electronic design automation, or computer hardware or software for embedded system development, and not for use in the field of electronic design automation, i klass 9, paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus), i klass 16, advertising; business management; business administration; business appraisal; business research; marketing studies; office functions; compilation and systemization of information

into computer databases; economic forecasting, i klass 35, insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs, i klass 36, electric appliance installation and repair, i klass 37, telecommunications, i klass 38, education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; arranging, organizing and conducting conferences and seminars; practical training; publication of electronic books and journals on-line, i klass 41, och scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; legal services; technical project studies; design and development of computer hardware and software, but not computer software design for others in the field of electronic design automation; updating and maintenanc of software, installation of software, consultancy in the field of computer hardware, but not computer consulting services in the field of computer programs for electronic design automation and electrical circuit design; creating and maintaining of websites for others; hosting websites; rental of hardware and software, i klass 42.

Invändaren har, som det får förstås, yrkat att den internationella registreringen inte ska beviljas giltighet i Sverige och har som grund härför, i allt väsentligt, anfört följande. Innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke MENTOR, med registreringsnummer 746602, registrerat för computer software for electronic design automation, i klass 9 och computer software design for others in the field of electronic design automation, and computer consulting services in the field of computer programs for electronic design automation and electrical circuit design, i klass 42 samt med invändarens nationella varumärke MENTOR GRAPHICS, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 213595, registrerat för datorer och -utrustning innefattande operativutrustning samt datorprogram upptagna/kopierade på magnetband, skiva eller annat magnetiskt medium, kringutrustning till datorer samt enheter för anslutning till datorer, i klass 9, trycksaker, böcker, även användarhandböcker och undervisningsmaterial, i klass 16, konsulttjänster avseende dator drift, inklusive datorprogrammering, för administrativa syften och som hjälpmedel vid skötsel av affärsverksamhet, i klass 35, och framställning, utveckling, underhåll (uppdatering) av datorprogram samt tekniska konsulttjänster med anknytning till datorer, i klass 42.

**Mentor
Graphics**

Invändarens nationella varumärke
med registreringsnummer 213595

Invändaren har, beträffande varu- och tjänsteslagslikheten mellan de motstående märkena, anfört följande. Innehavaren har begränsat sin varu- och tjänsteföreteckning såvitt avser klasserna 9 och 42 till att inte avse datorprogram/hårdvara eller design/utveckling av sådana för användning inom området automatiska tillämpningar för elektronisk design. Det föreligger trots denna begränsning varuslagslikhet i förhållande till de varor och tjänster invändarens märke MENTOR registrerats för eftersom fråga är om datorrelaterade produkter och tjänster. Mellan innehavarens varuföreteckning och de varor som invändarens märke MENTOR GRAPHICS, i figur, avser föreligger varuslagsidentitet i klass 9 såvitt avser datorer och kringutrustning till datorer samt datorprogram. I klass 16 föreligger varuslagsidentitet såvitt avser trycksaker och undervisningsmaterial medan varuslagslikhet föreligger för böcker och användarhandböcker. Mellan de motstående märkenas tjänster i klass 35 föreligger åtminstone likhet. När det gäller klass 42 föreligger identitet mellan

tjänsterna framställning, utveckling, underhåll (uppdatering) av datorprogram och design/utveckling av mjukvara samt likhet mellan tekniska konsulttjänster med anknytning till datorer och vetenskapliga och teknologiska tjänster och design/utveckling av datorhårdvara och mjukvaror.

Vad gäller märkeslikheten har invändaren beträffande den visuella likheten framhållit att innehavarens märke EMENTOR består av sju bokstäver och har de sex sista bokstäverna gemensamma med invändarens märke MENTOR. Invändarens märke ingår därmed i sin helhet i innehavarens märke. I invändarens figurmärke MENTOR GRAPHICS utgör ordet MENTOR den dominerande delen varför ovan anfört resonemang i allt väsentligt kan tillämpas för också detta märke. Även om det är ett välkänt och accepterat faktum inom varumärkesrätten att en konsument fäster större avseende vid första delen av ett ord eller märke, är förekomsten av bokstaven E som enda skillnad inte en tillräcklig skillnad för att överbrygga märkesidentiteten i övrigt. Detta stöds också av OHIMs praxis, se till exempel Beslut nr 1608/2003 av den 7 augusti 2003 i målet MERICA – EMERICA. Märkena är således visuellt förväxlingsbara.

Invändaren har bifogat material ifrån internet för att påvisa att ebanking, ebusiness och email används utan bindestreck, samt att ecommerce förekommer både med och utan bindestreck. Det finns således en uppenbar risk att omsättningskretsen uppfattar EMENTOR som ett märke från Mentor Graphics Corp. för varor/tjänster märkta MENTOR som nu tillhandahålls elektroniskt, eller att det i vart fall finns ett ekonomiskt eller kommersiellt samband mellan parterna.

Beträffande den fonetiska likheten mellan de motstående märkena har invändaren anfört följande. Den dominerande delen MENTOR i märket EMENTOR uttalas på samma sätt som det motanförda märket MENTOR, med betoning på respektive stavelse, varför det inledande e-ljudet i EMENTOR uttalas utan tryck och knappt blir hörbart. Märkena är förväxlingsbara ur ett fonetiskt hänseende. Vad gäller märkeslikheten har invändaren vidare anfört att de motstående märkena har ett liknande konceptuellt innehåll eftersom de för tankarna till det kända ordet mentor i betydelsen handledare.

Invändaren har även anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med firman MENTOR GRAPHICS (SCANDINAVIA) AKTIEBOLAG, med organisationsnummer 556240-2320, under vilken ett bolag enligt verksamhetsbeskrivningen i Näringslivsregistret ska försälja, marknadsföra och installera maskin- och programvara, konstruera och tillverka dataprogram, bedriva service, utbildning och konsultverksamhet inom databranschen samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Invändaren har anfört att eftersom innehavaren under märket EMENTOR saluför produkter och tjänster som är datorrelaterade föreligger likhet mellan de varor/tjänster som innehavarens märke avser och den verksamhet som bedrivs under firman MENTOR GRAPHICS (SCANDINAVIA) AKTIEBOLAG. Avseende känneteckenslikheten har invändarens framhållit att dominanten i den motanförda firman utgörs av ordet MENTOR. Samma visuella, fonetiska och konceptuella förväxlingsbedömning som gjorts gällande mellan märkena EMENTOR respektive MENTOR gör sig därför också gällande mellan firmadominanten MENTOR och märket EMENTOR. Innehavarens märke är följaktligen förväxlingsbart med firman MENTOR GRAPHICS (SCANDINAVIA) AKTIEBOLAG.

Slutligen har invändaren anfört att det föreligger en påtaglig såväl visuell, fonetisk som konceptuell likhet mellan innehavarens märke EMENTOR och invändarens märken MENTOR och MENTOR GRAPHICS, i figur, och motanförda firma MENTOR

GRAPHICS (SCANDINAVIA) AKTIEBOLAG. Dessa likheter ger ett intryck av att det finns ett ekonomiskt samband mellan parterna, något som ytterligare ökar risken för förväxling mellan kännetecknen.

Innehavaren har bestridit invändningen och har i allt väsentligt anfört följande. Ementor ASA och varumärket EMENTOR är väl inarbetat inom Norden sedan flera år. Ementor ASA är den ledande distributören av IT- infrastrukturlösningar och produkter i Norge med nära NOK 15 billion in pro forma och därmed den tredje största europeiska leverantören, dock "begränsad" till de nordiska länderna, baserat på omsättning. Företaget startades redan 1968 under företaget Merkantidata AS, och efter flera år av köp och fusioner lanserades Ementor ASA år 2000. Ementor ASA har använt sitt varumärke kommersiellt under de senaste sju åren, med en omsättning på NOK 13 billion in pro forma och har en ledande marknadsposition i de nordiska länderna. Innehavaren har bifogat företagets "Annual Report 2005" med siffror för företagets marknadsförings- och affärsaktiviteter samt artiklar och pressmeddelanden för att visa den ställning och det renommé som märket byggt upp under årens lopp. Ementor ASAs kunder består av såväl privata bolag som olika myndigheter, officiella organisationer och organ. Ementor hade uppdraget att leda hela IT-infrastrukturen när Danmark hade ordförandeskapet i EU år 2002. Vidare har innehavaren anfört att Ementor ASA är innehavare av flera äldre registreringar för EMENTOR i Norden, bland annat den svenska varumärkesregistreringen nummer 351723, EMENTOR, för varor och tjänster i klasserna 9, 16, 35, 38, 41, och 42, inklusive datarelaterade varor och tjänster. EMENTOR är således redan innehavare av den immateriella rätten till varumärket EMENTOR, också för datorrelaterade varor och tjänster.

Vad gäller varuslagslikheten har innehavaren framhållit att även om företagen driver datarelaterad verksamhet, som ingår i samma varu- och tjänsteklasser varumärkesrättsligt sett, så är tjänsterna de bedriver helt olika. I samband med förhandlingar mellan parterna angående föreliggande internationella registrering begränsade EMENTOR varuförteckningen till att inte gälla för de varor och tjänster som MENTOR GRAPHICS faktiskt använder, och de varor och tjänster som det nu motanförda märket MENTOR omfattar. Denna begränsning i varuförteckningen, sammantaget med att märkena EMENTOR och MENTOR inte är identiska samt att MENTOR är varumärkesrättsligt svagt för de aktuella varorna och tjänsterna, bör leda till att registrering nummer 746602 frånfaller som registreringshinder. Invändarens motanförda märke MENTOR GRAPHICS, i figur, innehåller ytterligare datarelaterade varor och tjänster men innehåller tilläggs-elementet GRAPHICS samt ett figurmoment, vilket sammantaget gör att det inte föreligger någon förväxlingsrisk mellan märkena. Innehavaren har vidare anfört att innehavarens tidigare nämnda nationella märke EMENTOR, med registreringsnummer 351723, innehåller inte den begränsningen som är antagen i föreliggande internationella registrering. Märket har likväl ändå registrerats, Mentor Graphics tidigare registreringar till trots. PRV ansåg alltså inte att de var förväxlingsbara och Mentor Graphics protesterade inte.

När det gäller känneteckenslikheten har innehavaren anfört att det är märkena *som de är registrerade* och helhetsintrycken som de ger som ska vara föremål för förväxlingsbedömningen. Innehavaren har vidare anfört att märkesdelen GRAPHICS inte är deskriptiv för alla varor och tjänster som märket MENTOR GRAPHICS är registrerat för. Även om man inte har ensamrätt till en del av ett märke så betyder det dock inte att den delen inte ingår i märket eller påverkar märkets helhetsintryck. Vid förväxlingsbedömningen ska hänsyn tas även till de delar som omfattas av en disclaimer, särskilt då delarna har en framträdande plats. Eftersom MENTOR har svag grad av särskiljningsförmåga och eftersom kombinationen MENTOR GRAPHICS har en viss betydelse och innebörd så måste man

tolka det som att GRAPHICS är av betydelse för helhetsintrycket av märket även om den delen av märket har disclaimer. Innehavaren har hänvisat till mål RÅ 1983 Ab 145 YOUNGSTER vs. YOUNGSET som avgjorts i Regeringsrätten.

Vidare har innehavaren anfört följande om de omständigheter som skiljer märkena åt. MENTOR betyder "vägledare, rådgivare" och "mentor" används i det svenska språket. Omsättningskretsen i Sverige kommer att ha samma associationer till ordet som engelsktalande. Ordsammansättningen MENTOR GRAPHICS ger betydelsen "vägledare, mentor i grafik", och därmed har det ett förklarande innehåll för de varor och tjänster som avses. EMENTOR framstår som ett fantasiord och ger inte samma associationer, inte heller till ordet "mentor" då "mentor" ingår som en integrerad del av märket. Detta förstärks av företagets logotyp, där en cirkel ramar in de första tre bokstäverna EME. EME är därför märkets dominantanta del. Vad gäller invändarens märke MENTOR GRAPHICS måste GRAPHICS anses vara dominanten eftersom MENTOR GRAPHICS betyder "grafikerlärare", "grafikermentor". Man skulle även kunna tolka märket som "mentor i grafik" vilket på svenska snarare skulle bli "mentorgrafiker" vilket måste vara grafiker för en mentor, eller grafiker som en mentor använder sig av. Hur som helst så är grafiker, d.v.s. GRAPHICS den centrala delen, i synnerhet då MENTOR är ett ord som är mycket vanligt förekommande och som kan användas i kombination med de mesta orden. EMENTOR däremot är ett rent fantasiord, något som förstärks av i logotypen utmärkandet av EME som i sig inte har någon betydelse i svenskan. Antalet vokaler i EMENTOR, samt den mjuka vokalen E före, ger ordet ett mjukare intryck, något som förstärks av cirkelfiguren som företaget använder. MENTOR ger med det större antalet konsonanter ett något hårdare intryck. EMENTOR är ett fantasimärke där bokstavskombinationen som inleds med E ger ett fonetiskt rytmiskt, igenkänningsbart och distinktivt märke. Innehavaren håller med invändaren om att tillägget av "e" före ett ord ofta indikerar "elektronisk" som "e-faktura", "e-mail", "e-business". Innehavaren vill emellertid understryka ordet "ofta" i föregående mening och påpeka att samtliga dessa varianter, där "e" har den betydelsen är "e" *skilt från* det följande beskrivande ordet med ett bindestreck. Vidare markeras typiskt sett "e"-en med betydelsen "elektronisk" genom avstånd till det nästa ordet eller genom att det utförs i ett annat typsnitt eller färg. Fonetiskt får det betydelse genom att "e"-en uttalas efterföljt av en paus innan nästa ord; "e mail", "e faktura". Logotypen till EMENTOR är utformad helt utan tanke på att "e"-en ska ge intryck av något speciellt. Cirkeln som omsluter de tre första bokstäverna EME visar på att det inte finns någon avsikt att skilja ut "e"-en i märket. I EMENTOR ingår den inledande bokstaven E- *som en integrerad del* av märket, *inte* som en angivelse av "elektronisk". Vidare måste vikt läggas på att omsättningskretsen *lägger särskild vikt vid första bokstaven* i ett varumärke, fonetiskt som visuellt, och att det här *inte* betyder "elektroniskt". Att monopolisera ett befintligt ord och sedan inte tillåta nya varianter och/eller nya ord eller varumärken som innesluter ett välkänt ord, som används i dagligt tal, skulle leda till ett alltför brett skyddsomfång. Det skulle exempelvis innebära att varumärken som Dementor, Acumentor, Formentor, Mementor, Tormentor, Enviomentor, Paymentor, Developmentor eller Augmentor skulle utgöra ett intrång i MENTOR, då samtliga har begreppet MENTOR inkluderat i märkena. Den gemensamma nämnaren är istället att samtliga skapat nya varumärken som inkluderar termen MENTOR med tillägg av ett fåtal eller flertal ytterligare bokstäver och ibland kombinera existerande ord eller termer. Det faktum att invändarens märke är beskrivande bör ha betydelse när det gäller skyddsomfånget gentemot andra märken.

Beträffande firman MENTOR GRAPHICS (SCANDINAVIA) AKTIEBOLAG har innehavaren hänvisat till att den motanförda firman inte har anförts som hinder varken vid firmaregistrering av Ementor ASA:s ena dotterbolags firma, Ementor Sverige AB, eller vid

tidigare registrerade varumärkesrättigheter i Sverige. Tillägget av GRAPHICS SCANDINAVIA i den motanfödda firman bidrar till att innehavarens märke och den motanfödda firman inte är förväxlingsbara. Företagen tillhandahåller olika tjänster, även om de varumärkesrättsligt klassificeras under samma klasser.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 14 § 1 stycket 6 punkten varumärkeslagen inte registreras bland annat om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet eller med någon annans varukännetecken som är registrerat efter en tidigare ansökan.

Ett varumärke får enligt 14 § 1 stycket 9 punkten varumärkeslagen inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Enligt 6 § 1 stycket samma lag ska kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag.

Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två märken ska avgöras efter en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i det enskilda fallet ska beaktas, framförallt kännetecknens likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster, respektive den verksamhet som kännetecknen avser. Kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen avser är i stort sett desamma och omvänt att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet ska anses föreligga. Vid bedömningen av märkeslikheten ska avseende bland annat fästas vid kännetecknens särskiljningsförmåga, varvid förväxlingsrisken mellan kännetecknen blir större om de besitter samma särskiljande beståndsdelar. Även risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan märkena ska beaktas vid helhetsbedömningen. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående kännetecken, varför det också måste beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett kännetecken typiskt sett kommer att blekna med tiden. Vid förväxlingsbedömningen mellan märken ska därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis noteras att innehavarens uppgifter om varumärkets inarbetning och tidigare varumärkesregistreringar är att se som ett åberopande om bättre rätt till kännetecknet. PRV vill därför erinra om att frågor om bättre rätt till ett varumärke inte kan prövas i administrativ ordning. Sådana frågor kan endast tas upp till prövning av allmän domstol, se 44 § varumärkeslagen och Regeringsrättens beslut den 3 november 2006 i mål 1764-04 (PIZZA PAPA JOHN'S, i figur). PRV har här därför endast att pröva om det på grundval av vad som förekommit i ärendet föreligger hinder mot den aktuella registreringens giltighet i Sverige.


Beträffande varu-/tjänsteslagslikheten mellan innehavarens märke och de motanfödda kännetecknen anføres följande. Innehavarens märke avser varor och tjänster i bland annat klass 9 och 42, vilka är av liknande slag som de varor och tjänster som det motanfödda märket MENTOR avser i klass 9 och 42. Varorna och tjänsterna som innehavarens märke avser i klass 9, 16, 35 och 42 är av samma och liknande slag som de varor och tjänster som det motanfödda märket MENTOR GRAPHICS avser i klass 9, 16, 35 och 42. Vidare

föreligger likhet mellan de varor och tjänster som innehavarens märke avser i klass 9, 16, 35, 41 och 42 och den verksamhet som ska bedrivas under den motanfödda firman. Den omständigheten att innehavarens varuförteckning innehåller negationer som begränsar skyddsomfånget i klass 9 och 42 medför inte någon annan bedömning eftersom det trots begränsningen är fråga om datorrelaterade produkter och tjänster som liknar de som användarens varumärkesregistreringar avser i klasserna 9 och 42. Varu- och tjänsteslagslikhet föreligger således mellan innehavarens märke och de tre motanfödda kännetecknen.

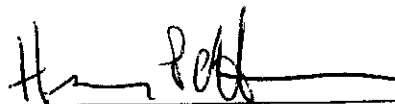
Vad gäller känneteckenslikheten ingår märkesdelen MENTOR, vilken innefattas i samtliga motanfödda kännetecknen som en betydande del, i sin helhet i innehavarens märke EMENTOR. Ordet MENTOR besitter visserligen en begränsad ursprunglig särskiljningsförmåga för bland annat de datakonsulttjänster som användarens varumärke MENTOR avser i klass 42, samt för de konsulttjänster som användarens varumärke MENTOR GRAPHICS avser i klass 35 samt för den utbildning och konsultverksamhet som ska bedrivas under firman MENTOR GRAPHICS (SCANDINAVIA) AKTIEBOLAG. Ordet MENTOR utgör dock en framträdande del i de motanfödda kännetecknen och har god särskiljningsförmåga för bland annat datorprogramvara i klass 9, vilka såväl användarens märken registrerats för som innehavarens märke avser och för konstruktion av dataprogram, vilket både den av användaren motanfödda firman avser att bedriva och innehavarens märke registrerats för i klass 42. Innehavarens märke EMENTOR är såväl fonetiskt som visuellt likt det motanfödda märket EMENTOR respektive den betydande känneteckensdelen EMENTOR i det motanfödda märket MENTOR GRAPHICS och den motanfödda firman MENTOR GRAPHICS (SCANDINAVIA) AKTIEBOLAG. Tillägget av bokstaven E- i innehavarens märke medför inte att de motstående kännetecknen distanseras ifrån varandra i sådan mån att annan bedömning kan göras än att det föreligger känneteckenslikhet mellan innehavarens märke och samtliga de av användaren åberopade kännetecknen.

Vid en samlad bedömning finner PRV att innehavarens märke är förväxlingsbart med de av innehavaren motanfödda kännetecknen. Den internationella registreringen ska därför inte gälla i Sverige.

Beslutat den 14 JAN 2008



Anna Axelsson



Herman Pettersson

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

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