

2008 -07- 1 0

Invändningsärende nr 2007/0054/0001

Registrering nr 386394

INVÄNDARE

Avocent Corporation
449 Corporate Drive
35805-5906 Huntsville
Alabama
USA

OMBUD

Albihns AB
Box 142
401 22 Göteborg

INNEHAVARE

Aricent Inc. (a Cayman Islands exempted limited company)
c/o Walkers SPV Limited
Walker House, Mary Street, P.O. Box 908GT
George Town, Grand Cayman
Caymanöarna

OMBUD

Brann AB
Box 171 92
104 62 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 386394 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (VmL).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket ARICENT med registreringsnummer 386394, registrerat den 19 januari 2007 för datormjukvaror, i klass 9, designtjänster avseende datormjukvara; licensiering av datormjukvara; forsknings- och utvecklingstjänster avseende datormjukvara; installation av datormjukvara; uppdatering av datormjukvara; datorprogrammering; underhåll av datormjukvara samt konsulttjänster avseende datormjukvara, i klass 42.

Invändaren yrkar att registreringen skall upphävas och anför som grund härför att det registrerade varumärket är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke AVOCENT, med registreringsnummer 1902881, registrerat för maskinvara, fast programvara och programvara för datorer; kringutrustning för datorer för åtkomst och kontroll av flera datorer eller servrar med ett tangentbord, en bildskärm och en mus; kringutrustning för datorer som gör det möjligt för flera användare att självständigt komma

åt ett flertal datorer; kringutrustning för datorer för fjärråtkomst och kontroll av datorer eller servrar; omkopplare, fjärrkontroller för datorer; kabeldelare och telefonaktiverade strömställare; förlängnings- och utbyggnadsapparater och kablar för sammankoppling av datorer med kringutrustning, tangentbord, videoskärmar och musar; datormaskinvara; nämligen visningsterminaler, bildskärmar och gränssnittskort samt operativprogramvara för datorer; kringutrustning till datorer; maskinvara och tillhörande programvara för att programmera (på skärmen) kringutrustning för datorer; kringutrustning för datorer för överföring av tangentbords-, mus- och videosignaler mellan lokala datorer och en fjärrdator via en fjärrdatorkommunikationslänk; omkopplingsystem för klient-/serverdatorkonsoler innehållande maskinvara och programvara för anslutning av servrar; tillhandahållande av kabinetter för nätverksservrar och datorkommunikationssystem; ställ för montering av datorutrustning; tillhörande handböcker, i klass 9, utbildningstjänster, handledning/instruktion för försäljare inom området för datoromkopplings-, vidarekopplings- och fjärråtkomstprodukter, i klass 41 och datorkonsulttjänster; datakonsultation, nämligen tillhandahållande av tekniska tjänster och produktstöd-tjänster avseende datoromkopplings-, vidarekopplings- och fjärråtkomstprodukter, i klass 42.

Invändaren anför som stöd för invändningen i huvudsak följande. Märkena är lika långa och börjar med A. Suffixen är identiska. Båda märkena är trestaviga ord. Betoningen ligger på samma sätt i båda märkena. De två särskiljande bokstäverna uppfattas inte tillräckligt tydligt av omsättningskretsen för att märkena skall kunna skiljas åt. Eftersom ordet "cent" torde vara välbekant för de flesta svenskar finns även en konceptuell likhet mellan märkena. Inget av ordmärkena har någon känd svensk eller engelsk betydelse, varför invändarens märke har stark särskiljningsförmåga. Även varuslagslikhet är för handen.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför bland annat följande. Varumärkesregistreringen ARICENT är inte förväxlingsbart med det motanförlagda gemenskapsvarumärket AVOCENT. I märkenas prefix om tre bokstäver skiljer sig två åt, -RI- mot -VO-. Vid en sökning i PRV:s varumärkesregister visar det sig att -CENT är ett vanligt förekommande suffix. Varumärkena är därför inte visuellt lika. Att identitet råder mellan suffixen skall inte tillmätas någon betydelse alls. Det är helt omöjligt att synmässigt förväxla bokstaven R med V eller bokstaven I med O. Vidare skiljer sig uttalet av dessa bokstäver. Märkena är därför ej heller fonetiskt lika. Inget av märkesorden har någon språklig betydelse. Någon betydelselikhet föreligger därmed inte.

SKÄL

Enligt 14 § första stycket punkten 9 VmL får ett varumärke inte registreras om det är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan. Enligt 6 § första stycket VmL anses kännetecknen som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag.

Vid 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 förväxlingsbarhet skall föreligga.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir således, 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 eller figurer i de aktuella märkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid beaktas risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det måste tas hänsyn till att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke i normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid förväxlingsbedömningen mellan märkena skall därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse.

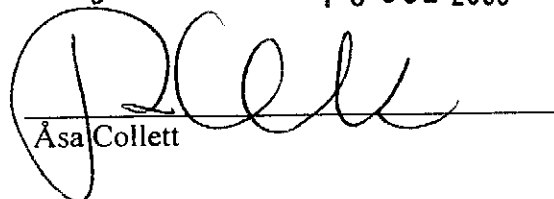
Det skall även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ettärke skall utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

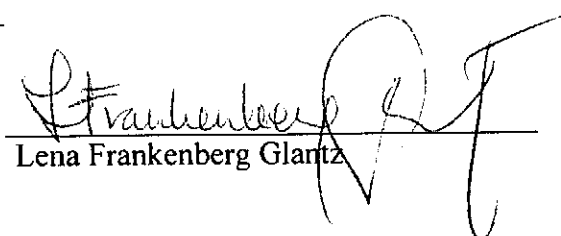
PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis kan konstateras att de motstående registreringarna ARICENT och AVOCENT avser varor och tjänster av samma eller liknande slag i klasserna 9 och 42, varför varuslagslikhet föreligger. Vad gäller märkeslikheten visar märkena uppenbara likheter genom att de består av samma antal bokstäver, börjar med samma inledningsbokstav och består av samma suffix, -CENT. Märkena uppvisar därför såväl visuell som fonetisk likhet. Vid förväxlingsbedömningen bör även beaktas att användarens märke besitter stark särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som är i fråga, då märket på intet sätt är beskrivande för dessa. PRV finner vid en helhetsbedömning – i vilken även ingår risken för att konsumenterna uppfattar ett samband mellan dessa två varumärken – att de motstående märkena är förväxlingsbara.

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

Beslutat den 10 JUL 2008


Åsa Collett


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.