

Invändningsärende nr 2009/0068/0001

Registrering nr 401848

INVÄNDARE

Hama GmbH & Co. KG
Dresdner Str. 9
D-86651 Monheim
Tyskland

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 45086
104 30 Stockholm

2010-05-11

INNEHAVARE

Boxcom AB
Virkesvägen 10
152 42 Södertälje

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket PAMA med registreringsnummer 401848, registrerat för datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror); registrerade datorprogram; övervakningsprogram (datorprogram); lagrade datorprogram, i klass 9.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och gör gällande att registreringen är förväxlingsbar med invändarens tidigare registrerade gemenskapsvarumärke HAMA med registreringsnummer 5360342, registrerat för bland annat magnetiska databärare; databehandlingsutrustningar och datorer, i klass 9 (för fullständig varuförteckning, se bilaga 1).

Till stöd för invändningen anför invändaren i huvudsak följande. Mellan de datorprogram som innehavarens märke omfattar och de magnetiska databärare samt databehandlingsutrustningar och datorer som omfattas av det av invändaren åberopade märket råder en utomordentligt hög grad av varuslagslikhet, vilken gränsar till varuslagsidentitet. Databehandlingsutrustningar och datorer arbetar endast om de är försedda med inbyggda, installerade eller på annat sätt anslutna datorprogram. Omvänt gäller att ett datorprogram fordrar tillgång till en dator för att kunna fungera. Mellan varuslagen råder således ett ömsesidigt beroende som får dem svåra att skilja åt för en konsument.

Beträffande märkeslikheten anför invändaren följande. Visuellt består de motstående märkena av fyra bokstäver. Tre av de fyra bokstäverna överensstämmer helt genom att båda

märkena slutar på –AMA. Vidare är märkena komponerade på exakt samma sätt med ordningsföljden konsonant-vokal-konsonant-vokal. Fonetiskt inleds de motstående märkena med konsonanten P respektive H följt av –AMA. Betoningen av orden och ordens rytm är densamma. Den ljudmässiga identiteten i märkesdelen –AMA är den som fäster sig i minnet, vilket de små uttalsskillnaderna i P respektive H inte rubbar. Vidare är varken PAMA eller HAMA ord med någon innebörd utan uppfattas som nyskapade. Därmed finns inget element av konceptuellt slag som skiljer märkena åt, vilket skulle kunna ha kunnat bidra till en distansering i den totala märkeslikhetsvärderingen. Märkeslikhetsbedömningen blir därför helt avhängig bedömningen av märkena ljudmässigt och visuellt. Som stöd för sitt anförande hänvisar invändaren till ingivet material i form av beslut i invändningsärenden från The Office of Harmonization for the Internal Market (OHIM).

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. De varor som saluförs under det av invändaren åberopade märket utgörs av exempelvis fotograferingsutrustning, TV-apparater, sladdar, spelkonsoler, termometrar och kökstillbehör och riktar sig mot konsumenterna. Innehavarens märke riktar sig emellertid inte till enskilda konsumenterna varför konsumenterna inte riskerar att förväxla de motstående märkena. PAMA är ett affärssystemapplikationsramverk att bygga datorbaserade affärssystem i. Affärssystem byggda i PAMA riktar sig mot företag som behöver datastöd för sin verksamhet. PAMA är alltså inte en färdig produkt i sig utan en slags fabrik att bygga affärssystem i. Detta är således något som ligger långt ifrån de konsumentprodukter som saluförs under invändarens märke. Slutligen hänvisar invändaren till tidigare registrerade varumärken som innehåller eller består av ordet PAMA samt till internetsökningar och konkurrenters hemsidor.

SKÄL

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

Enligt huvudregeln i 6 § första stycket varumärkeslagen ska kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Vid denna bedömning används 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 ska vara för handen.

Vid bedömningen av om varu- och tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, särskilt varornas eller tjänsternas art, deras avsedda ändamål, deras användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra.

PRV gör följande bedömning

Inledningsvis konstaterar PRV att varuslagslikhetsbedömningen ska ske med utgångspunkt i de varuförteckningar för vilka de motstående märkena är registrerade. PRV kan därför inte ta hänsyn till vad innehavaren anför om märkenas faktiska användning. Innehavarens märke är

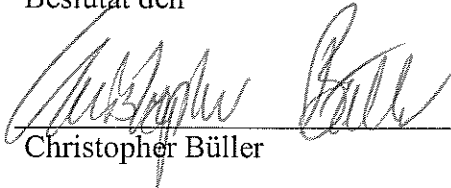
registrerat för datormjukvara medan det av användaren åberopade märket är registrerat för bland annat datorhårdvara. Då datormjukvara generellt inte kan användas utan datorhårdvara och omvänt måste dessa varor i hög grad anses komplettera varandra. I varumärkesrättslig mening råder därmed varuslagslikhet.

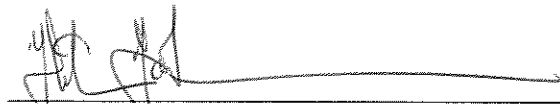
Beträffande märkeslikheten utgörs innehavarens märke av lydelsen PAMA medan det av användaren åberopade märket utgörs av lydelsen HAMA. De motstående märkena är fantasiord som inte kan sägas ge upphov till några speciella associationer hos betraktaren. Märkena är lika såtillvida att de består av fyrbokstavskombinationer där de sista tre bokstäverna i respektive märke, AMA, är identiska. Den enda skillnaden märkena emellan består i att innehavarens märke inleds med bokstaven P medan det av användaren åberopade märket inleds med bokstaven H. Visuellt finns inga likheter mellan bokstäverna P och H varför märkena som helhet därigenom uppvisar visuella skillnader. Vidare torde de motstående märkena uttalas med betoning på stavelserna PA- respektive HA-. Det föreligger betydande fonetiska skillnader mellan bokstäverna P och H varför märkena härigenom även ger upphov till olika ljudintryck. Med beaktande av att de motstående märkena består av endast fyra bokstäver måste hänsyn tas till att små skillnader i utförande kan medföra att märkena inte förmedlar samma helhetsintryck till betraktaren. Vidare måste tas i beaktande att konsumenten i regel fäster större vikt vid märkens förled än efterled. PRV finner därför, med beaktande av samtliga ovan angivna omständigheter, att märkena skiljer sig i tillräcklig omfattning för att märkeslikhet inte ska vara för handen.

Vid en helhetsbedömning finner PRV att de motstående märkena inte är förväxlingsbara. Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därför avslås.

11 MAJ 2010

Beslutat den


Christopher Büller


Håkan Johansson

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.

Registreringsnummer: 5360342

Registreringsdatum: 2008-03-05

Ansökningsnummer: 5360342

Ingivningsdatum: 2006-10-05

HAMA

Klassificering

- 1:** Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; gödsel; kemiska sammansättningar för eldsläckning; kemiska preparat för härdning och lödning; kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvämnen; bindemedel för industriell användning.
- 2:** Målarfärger, fernissor och lacker; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; färgämnen; betningsmedel; obearbetade naturhartser; metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer.
- 7:** Maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner.
- 8:** Handdrivna verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och rakapparater.
- 9:** Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, gramfonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat.
- 11:** Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation och vattentillförsel.
- 14:** Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar; ur och tidmätninginstrument.
- 15:** Musikinstrument; alla förutnämnda varor, ej trummor, cymbaler, deras delar och tillbehör och liknande stränginstrument, deras delar och tillbehör, med likheten indikeras genom strängarna på instrumenten vanligtvis knäppes på för att producera ljud.
- 16:** Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.
- 17:** Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser; plast i halvfabrikat; tätning-, packnings- och isoleringsmaterial; flexibla rör, ej av metall.
- 18:** Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seidon och sadelmakerivaror.
- 20:** Möbler, ej möbler för badrum; ramar; varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlmor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast.
- 21:** Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser.
- 24:** Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar.
- 28:** Gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader.