

AVSLAGSBESLUT

Varumärkesansökan nr 2008/09203

Bolagsrätt Sundsvall AB
Att: Totte Dahlin
Box 270
851 04 Sundsvall

SÖKANDE

Conscriptor AB
Slussen 442
473 92 Henån

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Bolagsrätt Sundsvall AB
Att: Totte Dahlin
Box 270
851 04 Sundsvall

2010-05-31

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket VIRCON för programvara, nämligen datorsserverprogramvara; programvara för datornäthantering; program för utveckling av programvara; datorsäkerhets- och autentiseringprogramvara för kontroll av åtkomst av och kommunikation med datorer; tillämpnings- och affärsprogramvara för användning vid ordbehandling, kalkylprogram, databaser, datainsamling, dataanalys, grafik, CAD/CAM, presentationer, e-post, kalender, schemaläggning, kontakthantering, kartläggning, geografiska platser, bokföring, finansiella tjänster, personaladministration, lönesystem, hantering av kundrelationer, projektledning, publicering, planering av företagsresurser och hantering av leveranskedjor; programvara för hantering av video, ljud och grafik; programvara till datorspel; webbläsarprogramvara för datornät, trådlösa nät och globala kommunikationsnät; datorprogram för handhavande av kommunikation och av data- och informationsutbyte via datornät, trådlösa nät och globala kommunikationsnät; datorer; kringutrustning till datorer; musar (databehandlingsutrustning); handburna datorer; personliga digitala assistenter; radiopersöknare; personliga handhållna elektroniska anordningar för schemaläggning av möten; trådlösa kommunikationsanordningar; mobiltelefoner; programvara för användning vid åtkomst av webbplatser och utbyte av information och data och erhållande av tjänster från webbplatser, allt inom området för företag och företagsledning och -information; programvara för användning vid förvaltning av webbplatser, elektronisk post och datorsäkerhet; programvara för användning vid onlineinköp; programvara för användning vid åtkomst till och hantering av annons- och reklamistor, listor för direktreklam via elektronisk post samt webb reklam; programvara för användning vid insättning och körning av annons- och reklammaterial på datornät och

globala kommunikationsnät; programvara för inspelning, organisering, redigering och sändning av information i maskinskrivet format, handskrivet format och röstformat; programvara för åtkomst av webbmeddelanden och delade dokument; kringutrustningar för datorer, nämligen elektroniska pennor för inmatning av handskrivna data i en dator, i klass 9, samt konsultation avseende datorer, programvara; information avseende datorer, programvara, och utveckling av datorsystem, datornät och programvara, via datornät, trådlösa nät och globala kommunikationsnät; dator- och datorinformationstjänster, i form av tekniskt stöd inom området för hantering av webbplatser, tjänster för hantering av e-post och säkerhetstjänster för webbplatser; teknisk information (support) om webbåtkomst, hantering av webbplatser, hantering av e-post och webbplatssäkerhet via datornät, trådlösa nät och globala kommunikationsnät; upplåtande av utrymme på webbservrar/webbsajter, i klass 42.

PRV har som hinder för registrering anfört att märket är förväxlingsbart med följande gemenskapsvarumärken.

VICON, med registreringsnummer 353920, registrerat för bland annat programvara och maskinvara för datorer, i klass 9. Se fullständig varuförteckning i Bilaga 1.

VICON, återgivet nedan, med registreringsnummer 4502101, registrerat för bland annat utveckling av datorprogramvara, i klass 42. Märket är utfört i svart, vitt och ljusgrått. Se fullständig tjänsteförteckning i Bilaga 2.



Gemenskapsvarumärket med registreringsnummer 4502101

VICON, med registreringsnummer 4653747, registrerat för bland annat utveckling av datorprogram, i klass 42. Se fullständig tjänsteförteckning i Bilaga 3.

Sökanden har bestridit att de motstående märkena är förväxlingsbara och har i allt väsentligt anfört följande. Det råder ingen känneteckenslikhet mellan det sökta varumärket och de motanförda varumärkena. VIRCON utgör en egen dominant. Vidare saknar VIR- egentlig betydelse i det svenska språket medan -CON är ett prefix med betydelsen med-, hop-, sam-, samman (av latinet cum). Det finns en klar visuell skillnad mellan varumärkena och vid ett normalt vårdat uttal finns också en tämligen klar fonetisk skillnad. Bokstaven "r" i VIRCON är med sin placering i varumärket en bokstav som tydligt uttalas med tyngd vilket gör den ljudlika skillnaden gentemot de motanförda varumärkena avsevärd. Skillnaden mellan de olika beståndsdelarna VI- respektive VIR- är betydande och ger helt olika associationer och tillika är skillnaden stor i förhållanden till hur många bokstäver varumärkena innehåller totalt. Vidare anför sökanden att det inte föreligger någon varu-/tjänsteslagslikhet.

SKÄL

Enligt 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen 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 ska avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, främst märkenas likhet samt

likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga ska beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

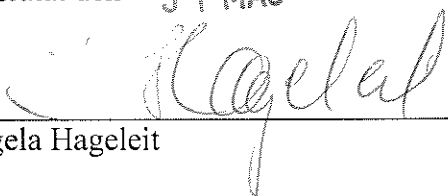
PRV gör följande bedömning

Inledningsvis konstateras att det råder likhet i varumärkesrättslig mening mellan de varor och tjänster som ansökan omfattar och de datorrelaterade varor som den motanförda registreringen 353920 omfattar. Vidare föreligger det likhet i varumärkesrättslig mening mellan de varor och tjänster som ansökan omfattar och de tjänster i klass 42, nämligen utveckling av datorprogramvara, som de motanförda registreringarna 4502101 och 4653747 omfattar.

Vad beträffar märkeslikheten anføres följande. Det sökta märket består av det särskiljande ordet VIRCON och de motanförda märkena består av respektive innehåller ordet VICON. Då de motstående märken endast skiljer sig åt genom bokstaven R föreligger en betydande fonetisk och visuell likhet. Inte heller kan sägas att de respektive orden ger upphov till några omedelbara och klart särskiljbara associationer som kan skilja märkenas helhetsintryck från varandra. Med hänsyn härtill föreligger märkeslikhet. Vid en samlad bedömning är märket förväxlingsbart med de motanförda märkena.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska ansökan avslås.

Beslutat den 31 MAJ 2010



Ingela Hageleit



Inger Norman

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 (2) månader från beslutsdagen.

BILAGA 1

VICON

Gemenskapsvarumärket 353920

- 9:** Programvara och maskinvara för datorer; optoelektroniska och elektrooptiska apparater och instrument för styrning, övervakning, provning, signalering, kontroll och undervisning; apparater och instrument för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av bilder; optiska och elektroniska apparater och instrument för behandling, loggning, lagring, sändning, mottagning eller utskrift av data; kodade program för datorer; delar och komponenter till alla nämnda varor; elektroniska omvandlare för videosignal till digatalsignal; elektroniska inmatningsapparater för användning med digitala datorer; elektroniska gränssnittsenheter för att erhålla digitala datasignaler från videosignaler och/eller tryckplattalstrade signaler och/eller elektromyografiska signaler; digitala databärare för lagring ingående i klass 9 samt magnetband och magnetskivor, alla för användning med datorer; alla för användning vid mätning av läge, rörelse och form.

BILAGA 2

VICON

Gemenskapsvarumärket 4502101

- 35:** Professionell och organisatorisk förberedelse och skötsel av byggen; professionell företagskonsultation och organisatorisk konsultation för byggen; tjänster inom området för en företagsekonom avseende projektledning och ekonomisk styrning av projekt; förmedling, uppgörelse och hantering av kontrakt rörande försäljning av fastigheter och fast egendom; utveckling av användningskoncept för fastigheter ur företagsekonomisk synvinkel; professionell och organisatorisk byggprojektplanering och -utveckling.
- 36:** Fastighetsmäkleri; fastighetsförvaltning; fastighetsexploatering; finansiell förberedelse och skötsel av byggen; finansiell rådgivning för byggen och fastigheter; förmedling, uthyrning, leasing, förvaltning och drift av fastigheter; tillgångsförvaltning i samband med byggen och fastigheter; finansiell byggprojektplanering och -utveckling.
- 37:** Uppförande/anläggande av byggnationer; väg- och vattenbyggnad; genomförande av byggnadsplaner; produktion av fastigheter; uppförande av byggnadsverk; reparation, underhåll och sanering av byggnadsverk; uppförande av byggnader på bebyggda och obebyggda tomter.
- 42:** Byggnads- och konstruktionsplanering, planering av fastigheter; arkitekturverksamhet; bygg- och konstruktionsrådgivning; teknisk förberedelse och skötsel av byggen; teknisk rådgivning för byggen; teknisk byggnadsprojektplanering och -utveckling; tjänster som tillhandahålls av en ingenjör och ekonomiingenjör för projektledning, projektutveckling och ekonomisk projektstyrning; utveckling av datorprogramvara, speciellt för samtliga ovan nämnda tjänster och/eller för fastighetsförvaltning.

BILAGA 3

VICON

Gemenskapsvarumärket 4653747

- 35:** Professionell och organisatorisk rådgivning, utarbetande och service för byggnationer respektive för konstruktion och drift av byggnationer/byggnader; tjänster inom området för en företagsekonom avseende projektledning och ekonomisk styrning av projekt; förmedling, uppgörelse och hantering av kontrakt rörande försäljning av fastigheter och fast egendom; utveckling av användningskoncept för fastigheter ur företagsekonomisk synvinkel; professionell och organisatorisk byggprojektplanering och -utveckling.
- 36:** Finansiell rådgivning, förberedelse och service för byggnationer respektive för konstruktion och drift av byggnationer/byggnader; fastighetsmäkleri; fastighetsförvaltning; fastighetsexploatering; förmedling, uthyrning, leasing, förvaltning och drift av fastigheter; tillgångsförvaltning i samband med byggen och fastigheter; finansiell byggprojektplanering och -utveckling.
- 37:** Uppförande/anläggande av byggnationer; väg- och vattenbyggnad; uppförande, underhåll, reparation/underhåll, underhåll och sanering av byggnadsverk, respektive byggnader.
- 42:** Planering vid byggnads- och konstruktionsarbete; bygg- och konstruktionsrådgivning; arkitekturverksamhet; teknisk rådgivning; planering och teknisk konsultation för byggprojekt respektive för uppförande och för drift av byggnadsverk/byggnader; teknisk byggnadsprojektplanering och -utveckling; ingenjörsverksamhetstjänster; tjänster som tillhandahålls av en ekonomiingenjör för projektledning, projektutveckling och ekonomisk projektstyrning; besiktning- och inspektionstjänster; tjänster avseende tekniska undersökningar och analystjänster; planering och rådgivning avseende den tekniska utrustningen för byggnadsverk/byggnader; utveckling av datorprogramvara, speciellt för samtliga ovan nämnda tjänster och för fastighetsförvaltning.
- 45:** Undersökningar och övervakningar avseende säkerhet av personer; säkerhetstjänster för sak- och personskydd.