

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2009/0048/0001

Registrering nr 400287

INVÄNDARE

TV4 Aktiebolag
115 79 Stockholm

OMBUD

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

INNEHAVARE

Aktiebolaget Svensk Byggtjänst
S:t Eriksgatan 117
113 43 Stockholm

OMBUD

Bergenstråhle & Lindvall AB
Box 17704
118 93 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2010-08-20

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket BYGGLO med reg.nr 400287, registrerat för datorprogram i form av sökmotorer för bygg- och fastighetssektorn; datorprogram för sökning i databaser för bygg- och fastighetssektorn; datorbaserade affärsdokument samt tillämpningsanvisningar för dessa, lagrade på elektroniska media för bygg- och fastighetssektorn; instruktions- och utbildningsmaterial i datoriserad form för bygg- och fastighetssektorn, i klass 9, instruktions- och undervisningsmaterial för bygg- och fastighetssektorn; affärsdokument (ej hörande till andra klasser) samt tillämpningsanvisningar för dessa för bygg- och fastighetssektorn, i klass 16, annons- och reklamverksamhet; återförsäljning av varor inom bygg- och fastighetssektorn, i klass 35, upplåtande av nyttjanderätt och åtkomsttid till datorprogram i form av sökmotorer för bygg- och fastighetssektorn; upplåtande och nyttjanderätt och åtkomsttid för sökning i databaser för bygg- och fastighetssektorn, i klass 38.

Invändaren yrkar att registreringen ska upphävas och anför som grund för detta att varumärket är förväxlingsbart med invändarens varumärkesregistrering BYGGLOV med reg.nr 375805, registrerat för CD-skivor, datorprogram, nedladdningsbara elektroniska publikationer, videoband; DVD-skivor; TV-spel och datorspel, i klass 9, trycksaker inklusive böcker, tidningar och tidskrifter; fotografier; instruktions- och undervisningsmaterial (ej

apparater), papper, kartong och produkter därav ej ingående i andra klasser samt vykort, i klass 16, underhållning, produktion av radio- och televisionsprogram; tillhandahållande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); produktion av shower, nöje, information om kulturaktiviteter i elektroniska media; filmproduktion, speltjänster tillhandahållna on-line via datornätverk; information om nöjen och underhållning, i klass 41. Invändaren anför vidare bland annat följande. Innehavarens märke är visuellt, fonetiskt och associativt förväxlingsbar med invändarens tidigare registrerade märke BYGGLOV. Likheten mellan märkena är uppenbar och endast en bokstav skiljer märkena åt. Både direkt och korsgranskningsvis föreligger kollision mellan aktuella varu- och tjänsteslag. Det föreligger uppenbar kollision mellan varorna i klasserna 9 och 16. Exempelvis är datorprogram och instruktionsmaterial förväxlingsbara, oavsett deras innehåll. Det finns därför en uppenbar risk att konsumenterna föranleds att tro att innehavaren av det senare märket har någon anknytning till invändaren, vilket skulle vara olyckligt från konsumentens synpunkt och från en affärsmässig synvinkel.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför bland annat följande. Ordet BYGGLO anspelar på ordet HYGGLÖ som är ett slangord sprunget ur adjektivet HYGGLÖ med betydelsen vänlig, kamratlig. Märket BYGGLO är skyddat för bland annat dataprogram i form av sökmotorer för bygg- och fastighetsbranschen, instruktions- och undervisningsmaterial för bygg- och fastighetsbranschen, m.m. Alltså anspelar BYGGLO på ett användarvänligt verktyg i form av sökmotorer för sökning av information inom bygg- och fastighetsbranschen. Märket BYGGLO har således ingen likhet med märket BYGGLOV från begreppsmässig synpunkt. Inte heller föreligger någon varu- eller tjänsteslagslikhet mellan märkena. Varorna och tjänsterna under märket BYGGLO riktar sig till professionella användare inom bygg- och fastighetsbranschen främst i form av sökmotorer på internet, www.bygglo.se, medan varorna och tjänsterna under märket BYGGLOV riktar sig till konsumenterna i allmänhet främst i form av ett underhållningsprogram på TV. Märket BYGGLOV besitter dessutom en mycket svag särskiljningsförmåga för registrerade varor och tjänster.

SKÄL

I 14 § första stycket, punkten 6, varumärkeslagen stadgas att ett varumärke inte får registreras bland annat om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs. Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecknen som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag.

Vid en bedömning av varukänneteckens förväxlingsbarhet ska 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 en förväxlingsbarhet ska vara för handen.

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 ska grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska även tas till huruvida ord eller figurer i de aktuella märkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande

begreppsmässigt innehåll. Man har även att beakta den potentielle konsumentens förekommande avsaknad av 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 ska därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse.

Det ska även fästas avseende vid graden av särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ettärke ska 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 innehavarensärke och invändarens tidigare varumärkesregistrering båda omfattar bland annat datorprogram, i klass 9 och instruktions- och undervisningsmaterial, i klass 16. Varuslagslikhet föreligger således.

Vad gäller märkeslikheten liknar visserligen de motstående märkena varandra visuellt och i någon mån fonetiskt. Invändarens märkesord BYGGLOV ger emellertid klar association till tillståndsförfarandet som sådant medan innehavarens märkesord BYGGLO närmast framstår som ett fantasiord. Associationsmässigt ger märkena därför helt olika intryck. Nämda förhållande torde även stå uppenbart för den här relevanta omsättningskretsen. Sammantaget finner PRV att märkeslikhet inte är för handen.

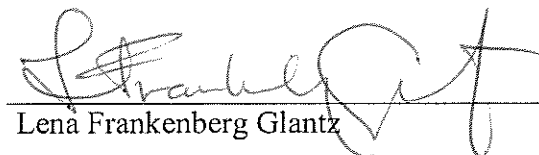
Vid en helhetsbedömning får därför de motstående märkena anses skilja sig tillräckligt åt för att inte vara förväxlingsbara.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 20 AUG 2010



Herman Pettersson



Lena Frankenberg Glantz

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärslätten, 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.