

Varumärkesansökan nr 2007/09559

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

SÖKANDE

Oricane AB
Aurorum 2
977 75 Luleå

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

Exp. Patent- och registrerings...
2010-11-01

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 BIOCAM för apparater och instrument för kontroll (övervakning; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; databehandlingsutrustningar och datorer; registrerade mjukvaror, ej för medicinska ändamål; kringutrustning för datorer; modem, klass 9, 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 kontorsförmödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer; manualer, klass 16, telekommunikation; kommunikationer via datorterminaler; information avseende telekommunikation; datorstödd överföring av meddelanden och bilder, klass 38, undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet, klass 41 och design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror, klass 42.

PRV har som hinder för registrering anfört att det sökta märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket BIOCOM med registreringsnummer 2382810, registrerat för magnetiska databärare, databehandlingsapparater och datorer, databaser lagrade på databärare; databehandlingsprogram, ingen av nämnda varor för medicinska tillämpningar; nämnda varor med undantag för programvara som del av telefoner eller för tillhandahållande av telefontjänster, klass 9, trycksaker; tidningar, tidskrifter och böcker, speciellt fackpublikationer inom bioteknikområdet, ej publikationer för tillämpad terapi, klass 16, annons- och reklamverksamhet; företagsledningstjänster; företagsadministration; kontorstjänster; insamling av nyheter, speciellt inom området för bioteknik; nämnda tjänster inkluderar ej handel med medicinska och ortopediska artiklar och handel med behållare för

kliniska avfall, klass 35, telekommunikation, ej tjänster tillhandahållna via telefon; sändning av meddelanden, speciellt inom bioteknikområdet, ej för medicinska tillämpningar, klass 38 och vetenskaplig och industriell forskning, datorprogrammering, databastjänster; leverans av nyheter inom området för bioteknik; ingen av nämnda tjänster för tillämpad terapi, klass 42.

Sökanden bestrider att det sökta märket är förväxlingsbart med det motanfödda märket BIOCOM. Sökanden anför i huvudsak att i det sökta märket BIOCOM syftar de tre sista bokstäverna COM till kommunikation och i BIOCAM syftar de tre sista bokstäverna CAM till Content Adressable Memory. Märkena har helt olika betydelsemässiga budskap varför konceptuell likhet mellan märkena saknas. Även visuell och fonetisk likhet saknas.

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

Det sökta märket BIOCAM uppvisar betydande visuella och fonetiska likheter med det motanfödda gemenskapsvarumärket BIOCOM. Märkeslikhet kan därmed konstateras. Det faktum att märkena kan ge upphov till olika associationer förtar inte denna märkeslikhet.

Vad sedan gäller varuslagslikheten så finner PRV följande. De motstående märkena omfattar databehandlingsutrustning och programvaror därtill. Vidare omfattar det sökta märket tjänsterna design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror, vilka är av samma och liknande slag som den datorprogrammering som det motanfödda märket avser.

Vid en helhetsbedömning finner PRV att det sökta märket är förväxlingsbart med det motanfödda gemenskapsvarumärket.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska ansökan avslås.

Beslutat den

01 NOV 2010

Hans Nordlund

Katy Lundqvist

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.