

Varumärkesansökan nr 2007/07846

Awapatent Aktiebolag
Box 5117
200 71 Malmö

SÖKANDE

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, Ontario N2L 3W8
Canada

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 5117
200 71 Malmö

2011-05-12

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 CURVE för icke-elektriska kablar och trådar av oädla metaller; små smidesvaror av järn och metall; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser, klass 6, vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmätning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av data, ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; räknemaskiner; databehandlingsutrustning nämligen handdatorer; registrerad datormjukvara (nerladdningsbar datormjukvara), datormjukvara nämligen operationssystem för datorer och handdatorer, datorkommunikationsmjukvara för synkronisering, sändning och delning av data, kalendrar, innehåll och meddelande mellan en eller flera elektroniska handdatorer och data lagrad på eller i anslutning till en dator, datormjukvara och program för musik, filmer, animering, elektroniska böcker, digitala kartor samt rörande underhållning och kommunikation, datormjukvara för kommunikation i nödsituationer via data och/eller röstsignaler, datormjukvara för kommunikation via teletypskrivning (TTY), datormjukvara för personlig navigering och navigering i bil, datormjukvara för datorspel för underhållningsändamål, klass 9, apparater för belysning, klass 11, muggar, ej av ädelmetall, klass 21, spel och leksaker nämligen elektroniska handenheter för elektroniska spel; elektroniska spel; handhållna spelenheter och kopior (leksaker) av elektroniska handenheter, klass 28, annons- och reklamverksamhet nämligen annonsering gentemot tredje man, onlineannonsering, planering av annonsering, affärsannonsering och marknadsföring, radio- och TV-annonsering, organisation av mässor

och utställningar för kommersiella- och marknadsföringssyften, klass 35, finansiell information och information avseende försäkringar, klass 36, teknisk support avseende datorhårdvaror; nämnda tjänster avser trådlösa handenheter; teknisk support avseende satellitnavigeringssystem (GPS) avseende trådlösa handenheter (hårdvara), klass 37, telekommunikation; upplåtande av åtkomst till Internet; upplåtande av åtkomst till elektroniska databaser; upplåtande av åtkomst till satellitnavigationssystem (GPS); konsultationer avseende telekommunikation; konsultationer avseende satellitnavigationssystem (GPS); teknisk support avseende telekommunikation med trådlösa handenheter, klass 38, upplåtande av satellitnavigationssystem (GPS), nämligen vägbeskrivningar via satellitnavigationssystem (GPS), tredimensionella rörliga kartor samt röst- och skärmnavigeringsinstruktioner; information avseende resor och transporter, klass 39, undervisning/utbildning; anordnande av praktisk utbildning; underhållning; sport och idrottsaktiviteter; information avseende ovan nämnda tjänster, klass 41, vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datorhårdvaror och mjukvaror; konsultation avseende datorhårdvaror och mjukvaror; teknisk support avseende mjukvaror; teknisk support avseende satellitnavigationssystem (GPS)(mjukvaror); samtliga tjänster avseende trådlösa handenheter, klass 42, samt licensiering av mjukvaror, klass 45. Under handläggningen har sökanden begränsat varu-/tjänsteförteckningen till ovan angivna.

PRV har som hinder för registrering anfört att märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket PROCURVE med registreringsnummer 757286, registrerat för datornätverksprodukter, nämligen hubbar, växlar och tillhörande nätverksprogramvara, klass 9.

Sökanden har bestridit att de motstående märkena är förväxlingsbara och har i allt väsentligt anfört följande. Beträffande de varor som det sökta märket omfattar i klass 9 och de produkter som det motanförda märket avser föreligger en tydlig skillnad. Sökanden poängterar att de produkter som ansökan avser i klass 9 omfattar databehandlingsutrustning och datormjukvara som är begränsade till att avse sådana varor och mjukvaror som har med handdatorer att göra. Det torde vara tydligt att en handdator och de tillhörande mjukvaror som har med sökandens produkt att göra är väsensskild från ”hubbar och växlar” som det motanförda märket avser.

När det gäller likheten mellan tjänsterna i klass 37 och klass 42 som det sökta märket CURVE avser och varorna i klass 9 som det motanförda märket PROCURVE omfattar menar sökanden att korsgranskning ska ske mellan olika klasser när det rör sig om identiska eller nära nog identiska varumärken. Att varumärket CURVE skulle vara att anse som identiskt eller nära nog identiskt med varumärket PROCURVE är uppenbart orimligt. Slutligen anser sökanden att det vid en bedömning av respektive varumärkes varu- och tjänsteförteckning framgår att märkena är avsedda att förekomma i väsentligt olika branscher.

SKÅL

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.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir 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. Även särskiljningsförmågan ska beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning

Inledningsvis konstateras att det råder varuslagslikhet mellan de datormjukvaror och övriga datorrelaterade varor i klass 9 som ansökan omfattar och de datornätverksprodukter och mjukvaror i samma klass som den motanförla registreringen avser. Vidare föreligger det likhet i varumärkesrättslig mening mellan de datortjänster i klass 37 och klass 42 som ansökan avser och de varor i klass 9 som den motanförla registreringen omfattar. De finns sålunda klara beröringspunkter mellan de varuslag respektive mellan de varuslag/tjänsteslag som de motstående varumärkena avser, genom att de har en koppling till datorer. Den begränsning som gjorts förlanleder ingen annan bedömning då det motanförla märket avser ospecificerade varor.

Vad beträffar märkeslikheten anför följande. Det sökta märket består av det särskiljande ordet CURVE medan det motanförla märket består av ordet PROCURVE, som naturligt kan uppdelas i PRO och CURVE. PRO- som är ett vanligt förekommande prefix, är en kortform av ordet "professionell", får ses som en beskrivande del till det dominerande ordet CURVE. Med hänsyn härtill uppvisar märkena både visuella och fonetiska likheter varför märkeslikhet kan konstateras. Vid en samlad bedömning finner PRV att motstående märken är förväxlingsbara.

Mot bakgrund av ovan anförda ska ansökan avslås.

Beslutat den

12 MAY 2011


Sara Dahlberg


Inger Norman

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.