

Varumärkesansökan nr 2009/03543

Awapatent Aktiebolag
Junkersgatan 1
582 35 Linköping

SÖKANDE

IDES AB
Klostergatan 12
582 23 Linköping

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Junkersgatan 1
582 35 Linköping

2012 -01- 16

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår delvis ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 18 § varumärkeslagen (2010:1877). Ansökan avslås för följande varor/tjänster:

Klass 9: Samtliga varor.

Klass 42: Samtliga tjänster, undantaget vetenskapliga tjänster och därtill relaterad forskning; industriella analyser och forskningstjänster.

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket MASTER för datorprogram för produktdatahantering (PDM, product data management systems), för hantering av tekniska dokument (TDM, technical documents management systems), för drift och underhåll av industriella anläggningar, för resursdatahantering (ADM, asset data management systems), för hantering av företagsresurser (EAM, enterprise asset management systems), för anläggningskonstruktion, för processkonstruktion, för elektronikkonstruktion, för hantering av företagsdokumentation (ECM, enterprise content management systems); samtliga varor med undantag för användning inom bank-, finans-, försäkrings- och telekommunikationsindustrin, klass 9 och vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvara och mjukvara; allt det sagda inom områdena datorprogram för produktdatahantering (PDM, product data management systems), för hantering av tekniska dokument (TDM, technical documents management systems), för drift och underhåll av industriella anläggningar, för resursdatahantering (ADM, asset data management systems), för hantering av företagsresurser (EAM, enterprise asset management systems), för anläggningskonstruktion, för processkonstruktion, för elektronikkonstruktion, för hantering av företagsdokumentation (ECM, enterprise content management systems); samtliga tjänster

med undantag för användning inom bank-, finans-, försäkrings- och telekommunikationsindustrin, klass 42.

PRV har som hinder för registrering anfört att märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket MASTER med registreringsnummer 3041191, registrerat för följande varor och tjänster i nedan angivna klasser.

- 9: Datormaskinvara, programvara och datorprogram, rörande finansiella tjänster och banktjänster och ej inkluderande programvara för kartritning; maskin- och programvara för underlättande av betalningstransaktioner via elektroniska hjälpmedel; maskinvara och krypteringsprogramvara, krypteringsnycklar, digitala certifikat, digitala signaturer, programvara för säker datalagring och hämtning och överföring av konfidentiell kundinformation som används av privatpersoner, banker och finansinstitut, allt relaterat till finansiella tjänster och banktjänster; betalkort, bankkort, kreditkort och kontokort; transaktionsterminaler vid försäljningsstället och programvara för överföring, visning och lagring av transaktioner, identifiering och finansiell information för användning vid finansiella tjänster, bankverksamhet och telekommunikationsnät.
- 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 kontorsförmödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); tryckta publikationer, pamfletter, broschyrer, tidningar, tidskrifter och veckotidningar, handböcker, trycksaker, alla avseende bankverksamhet; kreditkort, betalkort, tidskrifter; ingen av nämnda varor avser kartor eller kartografi och alla nämnda avser tillhandahållande av finans- eller försäkringstjänster.
- 35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration och kontorstjänster, allt avseende finansiella och banktjänster; kommersiella, industriell och assistans vid företagsledning, avseende finansiella och banktjänster; affärsvärdering; rådgivning rörande företagsledning; marknadsforskning; marknadsstudier; information om företagsstatistik; utarbetande av kontobesked; bokföring; företagsundersökningar; public relations; publicering av reklamtexter och utgivning av reklamfoldrar, avseende finansiella och banktjänster; detaljhandel via mobila telekommunikationshjälpmedel; detaljhandel via direktanslutning genom nät, andra elektroniska hjälpmedel med hjälp av elektroniskt digitaliserad information; alla de nämnda avseende tillhandahållande av finansiella och försäkringstjänster.
- 36: Försäkringstjänster; finansiella tjänster; bank- och kreditjänster; tjänster avseende kreditkort, betalkort, bankkort och förbetalda kort med lagrat värde; distansbetalningstjänster; tjänster avseende kontantkort med lagrat värde, tillhandahållande av elektroniska penning- och valutaöverföringar, elektroniska betalningstjänster, tjänster avseende förbetalda telefonkort, penningutbetalningstjänster samt tjänster avseende godkännande och avräkning av transaktioner; debiterings- och kreditjänster med hjälp av apparater för radiofrekvensidentifiering (transpondrar);

reseförsäkringstjänster; checkverifikationstjänster; tjänster avseende utgivning och inlösen, alla relaterade till resecheckar och valutabevis; finansiella tjänster för stöd av detaljhandelstjänster via mobila telekommunikationshjälpmedel, inkluderande betalning via trådlösa anordningar; tillhandahållande av finansiella tjänster för stöd av detaljhandelstjänster tillhandahållna via direktanslutning, nät eller andra elektroniska hjälpmedel med hjälp av elektroniskt digitaliserad information; tjänster för åtkomst, lagring och användning av en butik av med digitaliserad elektronisk information som representerar penningvärde i handhållen teknik som är åtkomlig av en enskild person; fakturabetalningstjänster tillhandahållna via en webbplats; direktanslutna banktjänster; finansiella tjänster via telefon och med hjälp av ett globalt datornät eller Internet; finansiella tjänster via ett globalt datornät eller Internet.

- 38: Telekommunikationstjänster; Internetbaserade telekommunikationstjänster; datakommunikation; elektrisk dataöverföring via globala fjärrdatabehandlingsnätverk, inkluderande Internet; tjänster för överföring, tillhandahållande eller visning av information från en datorlagrad databas eller Internet; dataöverföring genom användning av elektronisk bildbehandling via telefonlänk; e-post, sändning och mottagning av meddelanden; utsändningstjänster; upplåtande av åtkomst för flera användare av ett säkert datoriserat informationsnät för överföring och spridning av information och -tjänster inom ett brett område av finansiella tjänster; alla de nämnda avseende tillhandahållande av finansiella och försäkringstjänster.
- 41: Elektroniska publikationer (ej nedladdningsbara); tillhandahållande av direktanslutna elektroniska publikationer; direktanslutna publicering av elektroniska böcker och tidskrifter; tillhandahållande av sökbara publikationer från ett globalt datornät eller Internet; arrangerande och hållande av konferenser, seminarier, utställningar och symposier, instruktionskurser, föreläsningar; alla de nämnda avseende tillhandahållande av finansiella och försäkringstjänster.
- 42: Konsultationstjänster avseende maskin- och programvara avseende finans- och banktjänster; datorprogrammering avseende finans- och banktjänster; upprättande och upprätthållande av webbplatser avseende finans- och banktjänster; databashantering; juridiska tjänster; utformning, upprättande av och webbhotell för handelswebbplatser; utformning, skapande och värdskap av webbplatser för fakturabetalning; alla de nämnda avseende tillhandahållande av finansiella och försäkringstjänster.

Sökanden har bestridit att märkena är förväxlingsbara då varuslagslikhet inte föreligger och har i huvudsak anfört följande. Det förhållande att ansökan såväl som motanfört varumärke avser datorprogram och tjänster avseende datorprogram, är i sig inte tillräckligt för att anse att varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger när inte varorna och tjänsterna avser samma affärs- eller användningsområden och då de inte heller kan förmodas användas i direkt samband med varandra eller i övrigt typiskt sett kan anses marknadsföras i samma distributionskanaler eller rikta sig till samma omsättningskrets.

SKÄL

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

PRV gör följande bedömning

PRV konstaterar inledningsvis att det råder varuslagslikhet mellan olika datorprogram även om dessa avser skilda användningsområden. Varorna är i grunden av samma art och framställs på samma sätt (genom programmering). Om de motstående datorprogrammen är preciserade till helt skilda användningsområden kan de skillnader som märkena uppvisar leda till att märkena inte bedöms vara förväxlingsbara.


I förevarande fall är det sökta märket identiskt med det motanfödda märket.

Vad gäller varuslagslikheten konstaterar PRV att det sökta märket omfattar datorprogram för produktdatahantering (PDM, product data management system), med undantag för användning inom bank-, finans-, försäkrings- och telekommunikationsindustrin, samt design och utveckling av sådana varor. Det motanfödda märket omfattar bland annat datorprogram som har ett annat användningsområde, samt datorprogrammering. Varuslagslikhet i varumärkesrättslig mening föreligger därmed.

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

Beslutat den **16 JAN 2012**


Sara Dahlberg


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.