

BESLUT

Internationell registrering ska delvis inte gälla i Sverige

Internationell registrering nr 963595

Invändningsärende nr 963595/001

INVÄNDARE

Lucasfilm Entertainment Company Ltd.
P.O. Box 29919
SAN FRANCISCO, CA 94129
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

2012 -04- 0 2

OMBUD

BRANN AB
Box 12246
102 26 Stockholm
Sverige

INNEHAVARE

Biodroid Entertainment, Lda.
Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 6, 3º Esq.,
P-2780-251 Oeiras
Portugal

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av 5 kap. 15 § varumärkeslagen (2010:1877) att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen delvis inte ska gälla i Sverige. Den internationella registreringen ska inte gälla för följande varor/tjänster: design and development of computer programs, i klass 42.

ÄRENDET

Invändningen avser giltigheten i Sverige av den internationella registreringen BIODROID, med registreringsnummer 963595, i figur återgiven nedan, registrerad för advertising; business management; business administration; office functions, i klass 35 samt scientific and technological services as well as research and design services relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer programs, i klass 42.

The logo for Biodroid features the word "biodroid" in a stylized, lowercase, sans-serif font. The letter 'i' is replaced by a symbol resembling a pair of crossed eyes or a stylized infinity symbol. The letters are dark grey with a slight shadow effect.

Internationell registrering med nummer 963595.

Invändaren har yrkat att den internationella registreringen inte ska tillerkännas giltighet i Sverige.

Invändaren har som grund för invändningen anfört att den internationella registreringen är förväxlingsbar med invändaren nationella registrering DROIDS, med registreringsnummer 196702, registrerat för spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader, i klass 28.

Vidare har invändaren anfört att den internationella registreringen är förväxlingsbar med invändarens gemenskapsvarumärke DROIDS, med registreringsnummer 559823, registrerat för mynststyrda videospel, i klass 9, maskeradkostymer, i klass 25 samt spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader; inkluderande; leksaker; sportartiklar; elektroniska spel och videospel som ingår i klass 28; slöjdsatser; pussel; leksaksactionfigurer och tillbehör därtill; leksaksfordon i miniatyr; plyschleksaker; dockor; rullskridskor; skridskor; inline-rullskridskor; masker som ingår i klass 28; nöjesparksattraktioner, i klass 28.

Till utvecklande av talan har invändaren anfört i huvudsak följande. Varumärket DROIDS är skapat av invändaren och används i förhållande till intelligenta robotar i det fiktiva universum som är skapat av invändaren där bland annat sex science fiction filmer ingår. Detta inkluderar Stjärnornas Krig från 1977. Innehavarens märke utgörs av invändarens märke DROIDS i singularis med prefixet BIO- tillagt. BIO- betyder ”*livs-, levnads-, som avser levande organismer eller levnadsprocesser*”. För de flesta inom den relevanta omsättningskretsen torde det särskiljande ledet –DROID framstå som den dominerande delen av märket och i sin helhet torde märket uppfattas som en konstruktion av invändarens märke med BIO- tillagt. Det föreligger såväl visuell som fonetisk likhet eftersom invändarens märke ingår i sin helhet i innehavarens märke liksom en konceptuell likhet i synnerhet. Enligt invändarens förmenande är de tjänster relaterade till utveckling och distribution av datorspel som omfattas av innehavarens märke klart liknande de av invändaren registrerade varorna såsom ”mynststyrda videospel” i klass 9 och ”elektroniska spel och videospel som ingår i klass 28”. Invändaren gör gällande att varu- och tjänsteslagslikhet föreligger. Det föreligger ett samspel mellan märkenas likhet och likheten mellan de varor och tjänster som märkena omfattar genom den så kallade produktregeln. Det föreligger en betydande grad av konceptuell likhet samt visuell och fonetisk märkeslikhet. Vid en sammantagen bedömning ska innehavarens internationella registrering anses som förväxlingsbar med invändarens åberopade rättighet med tidigare rättsgrund.

Innehavaren, vilken underrättats om invändningen har inte låtit sig avhöras.

SKÄL

Enligt 5 kap 15 § första stycket varumärkeslagen ska PRV efter invändning besluta att den internationella registreringen helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, om det finns något hinder som avses i 2 kap 4-11 §§. Annars ska invändningen avslås.

Av 2 kap 8 § första stycket 2 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får 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.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 andra stycket varumärkeslagen, ett varumärke som är registrerat enligt detta kapitel, ett varumärke som är registrerat genom en internationell varumärkesregistrering som enligt 5 kap varumärkeslagen fått giltighet i Sverige, ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet, samt ett gemenskapsvarumärke.

Av 2 kap 8 § första stycket 2 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får 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.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 andra stycket varumärkeslagen bland annat ett varumärke som är registrerat genom en internationell varumärkesregistrering som enligt 5 kap varumärkeslagen fått giltighet i Sverige.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor som märkena avser. Avgörande vid besvarande av frågan om förväxlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan bedömas likna varandra. Bedömningen av denna fråga ska grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska även tas till om orden i de aktuella märkena besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena ska beaktas.

PRV gör följande bedömning

Vad gäller märkeslikheten avseende innehavarens registrering och invändarens motanförda märken konstateras följande. Innehavarens märke består av lydelsen BIODROID i visst utförande. Invändarens båda motanförda märken består av lydelsen DROIDS. Märkesdelen DROID ingår i sin helhet i det motstående märket. En icke obetydlig likhet, såväl visuellt som fonetiskt, föreligger därmed märkena emellan. Droid har ingen betydelse i det svenska språket, men förekommer i engelskan som benämning på en människoliknande robot (se Nationalencyklopedins nätutgåva, www.ne.se, åtkomst 2012-02-28). Märkesdelen BIO-används ofta som förled i betydelsen biologisk och bidrar inte till att märkena distanserar sig i betydande grad från varandra. Märkeslikhet kan därmed konstateras.

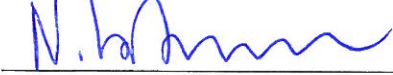
Innehavarens registrering omfattar bland annat *design and development of computer programs*. I de *myntstyrda videospel* samt *elektroniska spel och videsopel*, i klass 9 och de varor i form *elektroniska spel och videospel som ingår i klass 28* som det av invändaren åberopade gemenskapsvarumärket med registreringsnummer 559823 bland annat avser kan det ingå datorprogram. Det föreligger ett klart samband mellan dataprogram och utveckling av programvara. Det är inte ovanligt att programvaran och kundanpassningen av en sådan genom programmering tillhandahålls kunden av ett och samma företag. Från omsättningskretsens utgångspunkt får det således anses framstå som naturligt att vid behov efterfråga såväl varan som tjänsten hos en och samma näringsidkare. Mot den bakgrunden får det i varumärkesrättslig mening anses föreligga likhet mellan dessa varor och tjänster.

Vad sedan gäller de varor i klass 28 som invändarens nationella varumärke med registreringsnummer 196702 är registrerat för, finns inga beröringspunkter med de tjänster i klass 35 och 42 som innehavarens registrering omfattar. Det föreligger därmed inte heller varuslagslikhet mellan innehavarens registrering och det av invändaren åberopade varumärket. Följaktligen kan detta märke ej utgöra hinder för registreringen giltighet.

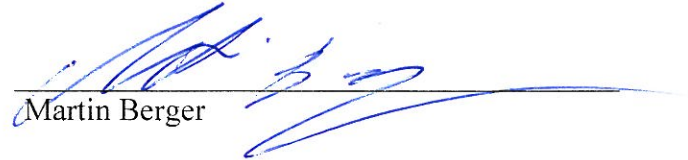
Vid en samlad bedömning finner PRV innehavarens registrering förväxlingsbar med det av invändaren motanförda gemenskapsvarumärket DROIDS, med registreringsnummer 559823.

Invändningen utgör därmed hinder mot att låta den internationella varumärkesregistreringen i sin helhet gälla i Sverige. Registreringen upphävs för tjänsterna design and development of computer programs, i klass 42.

Beslutat den 02 APR 2012



Nina Isaksson



Martin Berger

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 beslutets dag.