

Invändningsärende nr 2011/0062/0001

Registrering nr 416608

INVÄNDARE

1: Lucasfilm Entertainment Company Ltd
One Letterman Drive
San Francisco, CA 94129
USA

2: Lucasfilm Ltd.
San Francisco, CA 94129
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

2012 -06- 2 1

OMBUD

BRANN AB
Box 12246
102 26 Stockholm

INNEHAVARE

Ocean Observations AB
Hälsingegatan 43
113 31 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket BRANDROID med registreringsnummer 416608, registrerat för:

42: Industriell formgivning; utformning av datorprogramvara; grafisk formgivning; design/utformning av datormjukvara/webbplatser/webbsajter; design av datorhårdvara och mjukvara.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och gör gällande att märket är förväxlingsbart med följande varukännetecken:

Varumärket DROIDS med registreringsnummer 196702, registrerat för:

28: Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgranspydnader.

Gemenskapsvarumärket DROIDS med registreringsnummer 559823, registrerat för:

9: Myntstyrda videospel.

25: Maskeradkostymer.

28: Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgranspydnader; 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.

Gemenskapsvarumärket IDROIDS med registreringsnummer 8132383, registrerat för:

9: Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat; programvara till elektroniska spel.

38: Telekommunikation.

Gemenskapsvarumärket DROID med registreringsnummer 8657124, registrerat för bland annat:

9: Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat; inspelade ljudband, videoband, ljudkassetter, videokassetter, cd-romskivor, dvd-skivor, cd-skivor, och videaskivor, med underhållning relaterad till filmer, spel, animering och musik; programvara till datorspel; spelprogramvara och handböcker i elektronisk form sålda som en enhet; programvara för datorvideospel; datorvideospelprogramvara och handböcker (i elektronisk form), sålda som en enhet; interaktiva videospelprogram; interaktiva dataspelsprogram, nedladdningsbar programvara för dataspel, nedladdningsbar interaktiv underhållningsprogramvara för att spela datorspel, nedladdningsbar interaktiv underhållningsprogramvara för att spela datorspel och videospel; sporthjälm, handhållna styrsparar med inbäddad programvara för att spela videospel; interaktiva fjärrkontroller för videospel; inspelade band sålda som en enhet med läs med mig-böcker för barn. För fullständig varuföreteckning se bifogad bilaga.

Gemenskapsvarumärket DROID, med registreringsnummer 9011421, registrerat för:

9: Trådlösa kommunikationsanordningar, inklusive, mobiltelefoner, batteritelefoner, handhållna anordningar och handdatorer, tillbehör och delar därtill, och relaterad programvara och trådlösa telekommunikationsprogram; mobila digitala elektroniska anordningar för sändning och mottagning av telefonsamtal, e-post, och andra digitala data för användning som ljudspelare i digitalt format, och för bruk som en handhållen dator, elektronisk kalender, och elektroniskt anteckningsblock, och digital kamera; nedladdningsbara ringtoner och skärmläckare; kameror, personsökare och telefonkort.

38: Kommunikationstjänster, nämligen överföring av röst, audio, visuella bilder och data via telekommunikationsnät, trådlösa kommunikationsnät, Internet, informationstjänstnät och datanät; trådlös kommunikation.

Till stöd härför anför användaren följande. Tjänsteslagslikhet föreligger mellan tjänsterna industriell formgivning; utformning av datorprogramvara; grafisk formgivning;

design/utformning av datormjukvara/webbplatser/webbsajter; design av datorhårdvara och mjukvara som användarens registreringar omfattar och varorna hårdvara och mjukvara, mobiltelefoner, telekommunikationstjänster och diverse datortjänster som användarens märken har registrerats för. Tjänsterna är delvis identiska och delvis klart liknande och funktionellt nära besläktade med varorna som omfattas av användarens registreringar. Vid bedömningen av märkeslikheten jämförs innehavarens märke BRANDROID mot användarens märken med lydelsen DROID, DROIDS och IDROIDS. Användaren har själv skapat dessa lydelser och använt dem i förhållande till intelligenta robotar i de sex filmer som ingår i filmsviten *Stjärnornas krig*. Innehavarens märke består av användarens märke DROID med prefixet BRAN- tillagt. –DROID torde för omsättningskretsen framstå som den dominerande delen i märket och märket torde därför i sin helhet uppfattas som en konstruktion av användarens märke med prefixet BRAN-. Användarens märke ingår i sin helhet i BRANDROID. Märkena är visuellt och uttalsmässigt lika. Det föreligger därtill en i synnerhet konceptuell likhet, då användningen av användarens märke är ägnad att skapa exakt samma associationer. Sammanfattningsvis föreligger en betydande grad av märkeslikhet samt varu- och tjänsteslagslikhet. Märkena är således förväxlingsbara.

Innehavaren av varumärket har inte bemött invändningen.

SKÄL

Enligt 2 kap 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte få 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.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 andra stycket varumärkeslagen, bland annat ett gemenskapsvarumärke.

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 blir, i de fall varu- eller tjänsteslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan bedömas likna varandra. En bedömning av märkenas visuella, fonetiska och konceptuella likheter ska göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar, med hänsyn till bland annat särskiljande och dominerande delar, se EU-domstolens dom av den 11 november 1997, mål C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23. Det ska tas i beaktande huruvida ord och/eller figurer 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 kännetecknen ska beaktas. Hänsyn ska även tas till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det också måste beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

PRV gör följande bedömning

Beträffande varu- och tjänsteslagslikheten kan följande konstateras. Innehavarens märke avser tjänsterna industriell formgivning; utformning av datorprogramvara; grafisk formgivning; design/utformning av datormjukvara/webbplatser/webbsajter; design av datorhårdvara och mjukvara, i klass 42.

Det av användaren åberopade märket DROIDS, med registreringsnummer 196702, avser bland annat varorna spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser, i klass 28. Mellan dessa varor och de tjänster som innehavarens märke avser föreligger inga beröringspunkter och PRV finner att varuslagslikhet med märket 196702 ej är för handen.

Det av användaren åberopade märket DROIDS, med registreringsnummer 559823, avser bland annat myntstyrda videospel, i klass 9, och elektroniska spel och videospel som ingår i klass 28.

Det av användaren åberopade märket IDROIDS, med registreringsnummer 8132383, avser bland annat programvara till elektroniska spel, i klass 9.

Det av användaren åberopade märket DROID, med registreringsnummer 8657124, avser bland annat programvara till datorspel; spelprogramvara och handböcker i elektronisk form sålda som en enhet; programvara för datorvideospel; datorvideospelprogramvara och handböcker (i elektronisk form), sålda som en enhet; interaktiva videospelprogram; interaktiva dataspelsprogram, nedladdningsbar programvara för dataspel, nedladdningsbar interaktiv underhållningsprogramvara för att spela datorspel, nedladdningsbar interaktiv underhållningsprogramvara för att spela datorspel och videospel; sporthjälm, handhållna styrspakar med inbäddad programvara för att spela videospel; interaktiva fjärrkontroller för videospel, i klass 9 samt fristående videospelsmaskiner, i klass 28.

Det av användaren åberopade märket DROID, med registreringsnummer 9011421, avser bland annat trådlösa kommunikationsanordningar, inklusive mobiltelefoner, batteritelefoner, handhållna anordningar och handdatorer, tillbehör och delar därtill, och relaterad programvara och trådlösa telekommunikationsprogram, i klass 9.

I dessa ovan nämnda varor som de av användaren åberopade märkena avser kan det ingå datorprogram. Det föreligger ett klart samband mellan datorprogram och tjänsterna utformning av datorprogramvara, design/utformning av datormjukvara/webbplatser/webbsajter; design av datormjukvara. Det är inte ovanligt att programvara och kund Anpassning av programvaran genom programmering tillhandahålls kunden av ett och samma företag. Från omsättningskretsens utgångspunkt får det således antas framstå som naturligt att vid behov efterfråga såväl programvaran som tjänsten hos samma näringsidkare. Mot denna bakgrund får det i varumärkesrättslig mening anses föreligga likhet mellan dessa varor och tjänster. Gällande de övriga varor och tjänster som de motstående märkena avser föreligger inga beröringspunkter och därmed ingen varu- eller tjänsteslagslikhet.

PRV finner att det föreligger varuslagslikhet mellan innehavarens märke och de av användaren åberopade märkena med registreringsnummer 559823, 8132383, 8657124 samt 9011421.

Omsättningskretsen för respektive märke får antas innefatta konsumenter i allmänhet, vilka förutsätts vara normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och medvetna. Vad gäller märkeslikheten kan följande konstateras. Innehavarens märke består av lydelsen BRANDROID. De av invändaren motanförda märkena består av lydelsen DROIDS, DROID samt IDROID. Märkesdelen DROID ingår i sin helhet i innehavarens märke. Ordet *droid* har ingen betydelse i svenska språket, men förekommer i engelskan som benämning på en människoliknande robot (Nationalencyklopedin, www.ne.se, 2012-05-14). Märkena skiljer sig visuellt genom att innehavarens märke består av nio bokstäver och inleds med bokstäverna BRAN. Såsom innehavarens märke BRANDROID är uppbyggt ligger det närmast till hands att betoningen på bokstaven D tillfaller den inledande märkesdelen och att lydelsen, vid ett normalt uttal på svenska, då blir BRAND-ROID. Vid engelskt uttal blir betoningen densamma. Genom detta starka inledande element i märket finner PRV att märkena i hög grad distanserar sig från varandra visuellt och fonetiskt. Det föreligger inte heller några associationsmässiga likheter mellan märkena, då BRANDROID uppfattas som ett fantasiord utan samband med den betydelse som lydelsen DROID har ensamt. Det av invändaren åberopade märket IDROIDS skiljer sig ytterligare från innehavarens märke då det inleds med bokstaven I. Märkena uppvisar därmed betydande olikheter såväl visuellt som fonetiskt och konceptuellt.


Vid en sammantagen bedömning finner PRV att märkenas helhetsintryck skiljer sig tillräckligt för att märkena inte ska anses förväxlingsbara.

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

Beslutat den

21 JUN 2012


Martin Berger


Carina Widd

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.

BILAGA**Registreringsnummer:** 008657124**Registreringsdatum:** 2010-05-03**Ansökningsnummer:** 008657124**Ingivningsdatum:** 2009-11-03**DROID****Klassificering**

- 9:** Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat; inspelade ljudband, videoband, ljudkassetter, videokassetter, cd-romskivor, dvd-skivor, cd-skivor, och videaskivor, med underhållning relaterad till filmer, spel, animering och musik; programvara till datorspel; spelprogramvara och handböcker i elektronisk form sålda som en enhet; programvara för datorvideospel; datorvideospelprogramvara och handböcker (i elektronisk form), sålda som en enhet; interaktiva videospelprogram; interaktiva dataspelsprogram, nedladdningsbar programvara för dataspel, nedladdningsbar interaktiv underhållningsprogramvara för att spela datorspel, nedladdningsbar interaktiv underhållningsprogramvara för att spela datorspel och videospel; sporthjälm, handhållna styrspakar med inbäddad programvara för att spela videospel; interaktiva fjärrkontroller för videospel; inspelade band sålda som en enhet med läs med mig-böcker för barn.
- 28:** Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader; tillbehör för användning med leksaksactionfigurer (ingående i klass 28), målskjutningsspel av actiontyp; nöjesparkbanor; ballonger; badleksaker; brädspel; kortspel; fodral för actionfigurer; fodral för speltillbehör för actionfigurer, modellfordon och modellrymdskepp; prydnader för julgranen; kopplingslänkar för leksaksbyggblock; byggleksaker; kostymmasker; dockkostymmasker; dockor; bärbara enheter för att spela elektroniska spel; studsballar; uppblåsbara simbassänger; in-line-rullskridskor; sammansättningar för spel; ansiktsmasker av papper; sällskapsspel; flipperspel (myntstyrda och ej myntstyrda); leksatser för leksaksmodellfordon; leksaksmodellrymdskepp; kramdjur; skyddsdynor och -madrassering för rullbrädsåkning; leksaker för rollspel; rullskridskor; leksaksmodellrymdskepp och relaterade tillbehör (ingående i klass 28) sålda som enheter; fristående videospelmaskiner; simhjälpmedel, nämligen, simdynor för fritidsbruk; tredimensionella pussel; leksaksactionfigurer; byggklotsar; leksaksgodisautomater; leksaksgodisbehållare; leksaksmyntboxar; hobbybyggsatser för leksaksmodeller; leksaksmodellraketer och tillbehör till dem (ingående i klass 28) sålda som en enhet; leksaksmodellfordon och relaterade tillbehör (ingående i klass 28) sålda som en enhet; leksakssatser med modellera samt tillbehör för användning därmed (ingående i klass 28) sålda som enheter; leksakstrampbilar; fjärrstyrda leksaksfordon; sparkcyklar; leksakssnökulor; leksaksfordon; leksaksvapen; leksaksmodeller av fordon och samt tillbehör (ingående i klass 28) sålda tillsammans därmed som en enhet; vattensprutande leksaker; buktalardockor; jojob; samlingskort för spel; miniatyrsällskapsspel för samlare, och leksakshjälm; leksaker sålda som en enhet med barnböcker; kalashattar av papper.

41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; underhållningstjänster inom området film och television, nämligen, skapande, produktion och distribution av spelfilmer, animerade filmer, videor, animerade videor, tv-program och datorgenererade bilder för spelfilmer, animerade filmer, videor, animerade videor, tv-program; produktion av animeringar; tillhandahållande av tjänster avseende speciella effekter (filmljud och -bild) och animering för film, video och television; tillhandahållande av nyheter inom underhållningsområdet; underhållningstjänster, nämligen, förproduktion, och efterproduktion för spelfilmer, videor, animering och tv-program; underhållningstjänster tillhandahållna genom direktanslutning via globala och lokala nät, nämligen tillhandahållande av information avseende tv-filmer och spelfilmer och interaktiva datorspel, interaktiva videospel och interaktiva datorspel och interaktiva videospel, alla genom direktanslutning via globala och lokala nät; tillhandahållande av nyheter inom underhållningsområdet rörande programvara för interaktiva datorspel och programvara för interaktiva videospel via ett elektroniskt nät; tillhandahållande av nyhetsprogram inom underhållningsområdet rörande äventyr via ett elektroniskt nät; fanklubbstjänster; och tillhandahållande av interaktiva datorspel via ett elektroniskt nät för åtkomst av nätanvändare över ett helt nät; tillhandahållande av direktanslutna datorspel.