

Invändningsärende nr 2015/00046/01

Cecilia Thorell
Birkagatan 28A
11339 Stockholm

Registrering nr 523215

INVÄNDARE

Swedish ICT Research AB

OMBUD

Varumärkesombudet AB
Box 7067
402 32 Göteborg

INNEHAVARE

Omnisiens AB
Rörstrandsgatan 30A
11340 STOCKHOLM

OMBUD

Cecilia Thorell
Birkagatan 28A
11339 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 523215 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket 4SICS, återgivet nedan, med registreringsnummer 523215, registrerat för följande tjänster:



Klass 41: Anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av konferenser för utbildningsändamål; anordnande av presentationer för utbildningsändamål; anordnande av seminarier för utbildningsändamål; anordnande av spel rörande utbildning; anordnande av utbildning; anordnande av utbildningskonferenser; anordnande av utbildningssymposier; utbildning och instruktion; utbildning/undervisning; utbildningar; utbildningskurser; utbildningsseminarier; utbildningstjänster; utgivning av utbildningsböcker; utveckling av utbildningsmaterial; workshoppar för utbildningsändamål; arrangerande och ledning av utbildningskonferenser; arrangering av utställningar för utbildningsändamål; organisering av utställningar för utbildningsändamål; undervisning och utbildning.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart i klass 41 med invändarens gemenskapsvarumärke SWEDISH ICT SICS, återgivet nedan, med registreringsnummer 11160033, registrerat för bland annat följande varor och tjänster:



Klass 41: Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; handledning/instruktion för datorstödd teknikutformning; kompetensutveckling; utbildning; tillhandahållande av föreläsningar, workshops och seminarier; speltjänster; Speltjänster tillhandahållna on-line (för datornätverk); information, rådgivning och konsultation avseende nämnda tjänster. (För fullständig varu- och tjänsteförteckning se bilaga.)

Innehavaren av märket bestrider grunden för invändningen.

Invändarens utveckling av talan

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. SICS Swedish ICT AB, även kallt SICS, är ett svenskt forskningsinstitut inom datavetenskap som drivs utan vinstintresse. SICS i invändarens märke står för *Swedish Institute of Computer Science*. Vid en jämförande bedömning mellan de av det äldre varumärket avsedda tjänster i klass 41 och de tjänster som det yngre varumärket avser i samma klass är tjänsterna delvis identiska och delvis mycket likartade. Tjänsteslagslikhet föreligger således märkena emellan. I båda märkena utgör märkesdelen SICS den mest särskiljande och dominerande beståndsdelarna då de övriga delarna måste anses vara lågt särskiljande och dessa därför tillmäts en lägre betydelse vid märkeslikhetsbedömningen. Märkesdelen SWEDISH är en geografisk beteckning och märkesdelen ICT är en beskrivande förkortning av *information and communications technology*. I det yngre märket torde siffran 4 anses vara lägre särskiljande än SICS. Även om SICS är en förkortning måste märkesdelen anses ha en hög grad av särskiljningsförmåga då det inte kan anses beskrivande för de ifrågavarande tjänsterna i klass 41. Visuellt torde märkena likna varandra eftersom ord delen SICS är den visuellt mest

framträdande delen i de motstående figurmärkena. Fonetiskt torde märkena likna varandra då orddelarna SICS är identiska i båda märkena. Begreppsmässigt, torde märkena anses ge samma associationer då SICS är en förkortning av *Swedish Institute of Computer Science*. Siffran 4 i det yngre märket torde närmast uppfattas som *for* eller *för* översatt till svenska, varför märkets begreppsmässiga innebörd torde tolkas som att tjänsterna som erbjuds under det yngre märket är för SICS räkning. Efter en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet och då hänsyn tagits till

- att det råder hög tjänsteslagslikhet,
- att det föreligger känneteckenslikhet,
- att den mest särskiljande och dominerande beståndsdelen i de motstående varumärkena är SICS så att den dominerar den bild som den relevanta målgruppen behåller i minnet eftersom delarna SWEDISH, ICT och 4 har en mindre framträdande eller till och med en försumbar plats i de sammansatta varumärkena i förhållande till ordet SICS,
- att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga måste bedömas som normalt eller högt,
- att allmänhetens grad av uppmärksamhet är normal,

föreligger det förväxlingsrisk då det finns en risk att allmänheten kan tro att tjänsterna ifråga kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band.

Innehavarens utveckling av bestridandet

Innehavaren bestrider grunden för invändningen och anför i huvudsak följande. Innehavarens företag Omnisiens AB är ett ungt företag som arrangerar säkerhetskänsliga kunskapsöverföring genom en internationell summit inom området SCADA och industriella informations- och styrsystem, vilket på engelska betecknas *Industrial Control Systems* med förkortningen ICS. Företaget skapade konferensen 4SICS. I vårt fall kommer detta sig av 4S och ICS från följande: International summit on Security in Scade, Smartgrid, Smartmeters and Industrial Control Systems. Vilket uttalas forty-six, dvs. landsnumret till Sverige för att ytterligare förstärka att konferensen och att många viktiga säkerhetsprodukter kommer från Sverige. Det är viktigt att notera att bokstäverna ICS är en i vår bransch helt vedertagen internationellt benämning för *Industrial Control Systems* som dokumenteras exempelvis på https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_control_system. Det är därför anmärkningsvärt att invändaren, anser att bokstavskombination för att beteckna the Swedish Institute of Computer Science (SICS), skulle innebära någon form av tolkningsföreträde till att nyttja en viss bokstavsförkortning. Det är felaktigt att invändaren antyder att det skulle finnas en risk för förväxling och att invändarens märke skulle leda till uppfattningen att det finns något samband med vår användning av bokstavskombinationen 4SICS. De motstående märkena skiljer sig åt markant. De innehåller förvisso några bokstäver i samma följd, men för övrigt är det svårt att förstå hur en person med normala ögon kan uppfatta dessa som märkeslika. Vår uppfattning är att dessa varumärken är så pass olika uppbyggda att det inte råder någon som helst risk för att förväxlas. Varumärkena har helt olika framtoning, synbild, form och färg samt helt olika typsnitt och utbredning. De har helt olika ljudbild och dessutom helt olika föreställningsbild, och känsla. Innehavarens varumärke riktar sig till en internationell publik där varumärket 4SICS fonetiskt uttalas *forty-six* kopplat till 46 som utgör landskoden till Sverige, vilket vi ofta uttrycker i vår PR för att påvisa vår summits hemvist. Fonetiskt är detta långt ifrån invändarens SWEDISH ICT SICS. Båda varumärkena är visuellt helt olika och den mest framträdande delen hos invändarens varumärke är SWEDISH ICT och inte SICS som påstås.

Begreppsmässigt finns heller inga som helst likheter, tvärtom. Innehavarens varumärke baseras på en internationellt vedertagen förkortning av Industrial Control Systems (ICS). Invändarens bokstäver, baseras på orden Institute of Computer Science, det skulle vara märkligt om detta skulle kunna anses utgöra någon form av skyddad unik bokstavskombination som rättfärdigar någon annan form av användningen av bokstäverna i förkortningsavseende.

Sammantaget anser innehavaren inte att det finns belägg för att det skall råda någon förväxlingsrisk. Den genomsnittskonsument som enligt invändaren är praxis att beakta för att komma att nyttja tjänsterna utgörs i detta fall av en internationell publik inom området industriella informations- och styrsystem. Denna genomsnittskonsument kommer med all säkerhet läsa in förkortningen Industrial Control Systems (ICS) eftersom detta är en helt vedertagen benämning. Vidare erhåller denne genomsnittskonsument all väsentlig information om summiten eftersom det ändå är nödvändigt. Efter en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet och då hänsyn tagits till

- att det inte föreligger någon känneteckenslikhet,
- att det inte råder någon märkeslikhet,
- att varumärkena är starkt särskiljande, att den dominerande beståndsdel är å ena sidan SWEDISH ICT och 4SICS för den andra,
- att särskiljningsförmågan för vårt varumärke är högt, då det baseras på helt andra grunder än Swedish ICT SICS,
- att varumärkena skiljer sig åt både i synbild, ljudbild och visuellt uttryck,

föreligger det därför ingen förväxlingsrisk där allmänheten skulle kunna tro att tjänsterna kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. Risken för detta är obefintlig och starkt överdriven av invändaren.

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.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumärkeslagen, bland annat ett gemenskapsvarumärke.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Om varu- eller tjänsteslagslikhet är för handen ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95, "Sabel", punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden (EU-domstolens dom i mål C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer", punkt 26).

Utgångspunkten vid bedömningen är att den berörda produktkategoriens genomsnittskonsument är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst.

Det ska dock även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhetsgrad kan variera beroende på den aktuella varu- eller tjänstekategorin (se EU-domstolens dom i mål C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer", punkt 26).

PRV gör följande bedömning

De tjänster som innehavarens märke avser i klass 41 innefattas i det motstående märkets tjänsteförteckning, även om de exakta formuleringarna till viss del skiljer sig. Tjänsterna är identiska.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märke:

Innehavarens märke:



Bedömningen av märkenas förväxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter, ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjänster som avses. I förevarande fall riktar sig de tjänster där identitet har konstaterats till konsumenter i allmänhet, men även till specialiserade köpare såsom näringsidkare och anställda inom IT-branschen samt studenter och anställda inom utbildningsområdet data- och systemvetenskap.

Innehavarens figurmärke består en orange cirkel innehållande svart text, 4SICS. Invändarens figurmärke består av en liggande rödvit rektangel. Den vänstra röda halvan innehåller två vita textrader, den övre med ordet SWEDISH och den nedre med ordet ICT. Märkesdelen ICT är starkt stiliserad. Den högra vita halvan innehåller en röd text, SICS. Märkesdelen SWEDISH översätts till *svensk* (Norstedts Engelsk-Svenska Ordbok, WordFinder Online, åtkomst 2016-02-15). Märkesdelen ICT är en förkortning för engelsk *Information and Communication Technology* (National encyklopedins nätutgåva, åtkomst 2015-02-15). Märkesdelen SICS är en förkortning *Swedish Institute of Computer Science* (Nationalencyklopedins nätutgåva, åtkomst 2015-02-15). Medan bokstavkombinationen ICS är en förkortning för det engelska *Industrial Control System* (se t.ex. Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhetsoms hemsidas engelska version, åtkomst 2015-02-15). Siffran 4 i innehavarens märke används även som en förkortning för engelskans *for*.

De motstående kombinerade ord- och figurmärken innehåller och avslutas med märkesdelen SICS. Omsättningskretsen kan förväntas fästa litet avseende vid den vanliga förekommande inledande märkesdelen SWEDISH och den svår läsbara märkesdelen ICT. Märkesdelen SICS intar således i visuellt hänseende en bärande ställning i båda märkena. Märkenas olika enkla figurativa utformningarna föranleder ingen annan bedömning. I fonetiskt hänseende

föreligger det likhet mellan märkena då det ligger närmast till hands att märkesordet 4SICS i innehavarens märke betonas på märkesdelen SICS.

Märkesordet ICT är en förkortning för *Information and Communication Technology*. Denna märkesdel är dock svårläsbar och ger omsättningskretsen således inte upphov till associationer. SICS en förkortning för *Swedish Institute of Computer Science*. Det finns dock inte skäl att anta att genomsnittskonsumenten, i detta fall konsumenter i allmänhet har tillräckliga kunskaper inom området data- och systemvetenskap och den därtill relaterade kommersiella IT-branschen för att uppfatta denna betydelse. Att det i den svenska omsättningskretsen även ingår specialiserade köpare som har en högre kunskapsnivå inom området data- och systemvetenskap och den därtill relaterade kommersiella IT-branschen föranleder ingen annan bedömning. Inte heller ger de figurativa utformningarna av märkena upphov till specifika associationer. Märkena skiljer sig således begreppsmässigt ej åt.

I förevarande fall har det äldre varumärket som en helhet ingen språklig innebörd som kan sättas i samband med de tjänster det avser. Märket får därmed anses ha en ursprunglig särskiljningsförmåga av normalgraden, låt vara att det ingår vissa beskrivande ordelement som en del av märket. Då genomsnittskonsumenten inte analyserar ett kännetecken i detalj kan innehavarens påstående om att bokstavsföljden ICS som ingår i märkesdelen SICS skulle sakna särskiljningsförmåga lämnas utan hänseende.

Vid en helhetsbedömning, särskilt med beaktande av föreliggande tjänsteslagsidentitet, kan innehavarens märke 4SICS inte anses skilja sig tillräckligt från det motanförda varumärket SWEDISH ICT SICS för att det inte ska finnas en risk för förväxling.

Följaktligen utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen ska därför upphävas med avseende på samtliga tjänster den avser.

Beslutat 2016-02-22

Martin Berger

André Bosse

BILAGA

9 Vetenskapliga, nautiska, lantmäteri, besiktning, fotografiska, kinematografiska, optiska, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning apparater och instrument; 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, inspelningsbara minnesskivor; CD-skivor, DVD's och andra digitala inspelningsbara media; Mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar, datorer; Mjukvaror; Eldsläckningsapparater; applikationer/Appar; nedladdningsbar programvara i form av en mobilapplikation; nedladdningsbar programvara via Internet och trådlösa enheter; datorspel (program); elektroniska komponenter; sensorer och sensorsystem.

28 Spel och leksaker; Gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; Julgransprydnader; elektroniska spel.

35 Annonss- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster; kommersialisering av forskningsresultat; företagsledningstjänster avseende utveckling av företag; företagsrådgivningstjänster avseende produktutveckling; analys av affärsmodeller; företagsrådgivningstjänster; företagsbedömning; affärsutveckling; tillgång till affärsnätverk för företagsstöd; affärsmässig projektledning; försäljning av spel online; Bearbetning, lagring, framtagning och/eller kontroll av datoriserad information; Insamling och sammanställning av datoriserad information och utarbetande av presentationer; Registrering, insamling, ren- och utskrivning, sammanställning och systematisering av skrivna kommunikationer och data; information, rådgivning och konsultation avseende nämnda tjänster.

41 Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; handledning/instruktion för datorstödd teknikutformning; kompetensutveckling; utbildning; tillhandahållande av föreläsningar, workshops och seminarier; speltjänster; Speltjänster tillhandahållna on-line (för datornätverk); information, rådgivning och konsultation avseende nämnda tjänster.

42 Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; Industriella analyser och forskningstjänster; Design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; tillämpad forskning inom elektronik, optik och kommunikationsteknik; tillämpad forskning och utveckling inom informations- och kommunikationsteknik; tillämpad forskning och utveckling av teknikplattformar inom informations- och kommunikationsteknik; forskning och utveckling; forskning, rådgivning och konsultation rörande teknik; utveckling av ny teknik för andras räkning; forskning och utvecklingstjänster; Industriell utveckling; modellering och designtjänster; bearbetning och produktutveckling; produktformgivning; produktutveckling; forskning och utveckling av produkter; nätverksdesign; mätning och testning av nätverk; design och utveckling av systemlösningar; industriell design; testning och utveckling i laboratorium; upplåtande av mjukvara för visualiseringstjänst; upplåtande av mjukvara för grafisk formgivning/illustratörstjänster/datoriserade designtjänster; industriell processutveckling; datatjänst, nämligen framställning av prototyper för annans räkning; verifiering, testning och mätning av mjukvara; utveckling av standarder; utveckling av spel; upplåtande av testtjänster online; information, rådgivning och konsultation avseende nämnda tjänster.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvärsrätten" på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **inom två (2) månader** från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.