

Internationell registrering ska inte gälla i Sverige
IR 1196497

Advokatbyrån Gulliksson AB
Box 4171
203 13 Malmö

INNEHAVARE

SIRENA MARINE DENIZCILIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Çeltikçi Köyü Hanyeri Mevkii
Orhangazi Bursa
Turkiet

OMBUD

Advokatbyrån Gulliksson AB
Box 4171
203 13 Malmö

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av 5 kap. 9 § varumärkeslagen (2010:1877) att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen inte ska gälla i Sverige.

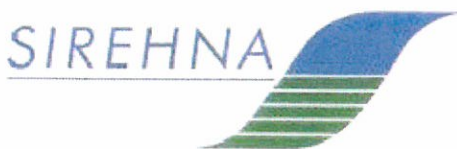
ÄRENDET

Ärendet avser giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen SIRENA MARINE, återgiven nedan, för varorna *vehicles for locomotion by water and their parts, other than their motors and engines*, i klass 12.

SIRENA MARINE

Innehavarens märke utfört i grått.

PRV har som hinder mot att bevilja den internationella registreringen giltighet i Sverige anfört följande varumärke:



Gemenskapsvarumärket med reg. nr. 07578057 utfört i blått och grönt.

Klass 9: *Ombordutrustning för dynamisk styrning av marina plattformar; datorprogram och programvara inom området för hydrodynamik, vätskemekanik, automatik och optimering; automatiska styrsystem för fartyg eller marina farkoster; dynamiska*

positioneringssystem; system för stabilisering av fartygsrörelser; automatiserade övervakningssystem för körning av fartyg; system för automatiserad upphämtning av farkoster till havs, bebodda eller ej; bänkar för mätning eller provning i laboratorier eller i verkligheten; studie- och träningsimulatorer.

- Klass 12: Autonoma flyg- (radiostyrda flygplan), sjö- och undervattensfarkoster.*
- Klass 37: Installation, underhåll och reparation av ombordsystem på fartyg och marina farkoster (ingående i klass 9).*
- Klass 38: Implementering av kommunikationssystem mellan datorer, stationära eller ombordmonterade (telekommunikation); överföring av data med hög hastighet, radiovågor, ljud eller satellit.*
- Klass 41: Anordnande av praktisk utbildning av personer på simulatorer och ombordsystem.*
- Klass 42: Utarbetande (utformning) av ombordsystem för stabilisering, övervakning och dynamisk positionering av fartyg; utformning och utveckling av operationella lösningar och ombordsystem för dynamisk styrning av marina och luftplattformar; utarbetande (utformning), uppdatering och underhåll av programvara för aerodynamik, hydrodynamik, optimering och flerdisciplinär utformning; datorprogrammering och användning av databaser inom det hydrodynamiska området; expertis inom området för mätning ombord, beställningspartier och digital simulering, landning på hangarfartyg och hämtning av fjärrstyrda flygfarkoster; forskning och utveckling för framtagning av nya produkter för andra inom området för fartygs och flytfarkosters beteende; undersökningar, forskning och utveckling av programvara inom marin ingenjörsteknik och arkitektur.*

Innehavaren har anfört att det som hinder anförda märket är utfört i särskild figur och används för mycket specifika militära hydrodynamiska funktioner hos ubåtar. Innehavarens märke används enbart för stora segelbåtar. Innehavarens märke består även av två ord vilket medför betydande visuella och uttalsmässiga skillnader. Märkena är inte förväxlingsbara.

SKÅL

Av 5 kap. 8–9 §§ varumärkeslagen framgår att PRV ska besluta att den internationella varumärkesregistreringen helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, om hinder föreligger enligt i 2 kap. 4–11 §§ varumärkeslagen.

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, 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.

Vid bedömningen av om varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas,

bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mål C-39/97 "CANON", punkt 23).

Vid bedömningen av förväxlingsrisken föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som ska beaktas, däribland märkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser. Om ifrågavarande varor eller tjänster inte liknar varandra i särskilt hög grad kan detta kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra eller vice versa (se EU-domstolens dom i mål C-39/97 "CANON", punkt 17).

Om varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger 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 "Puma AG", punkterna 22 och 23).

PRV:s BEDÖMNING

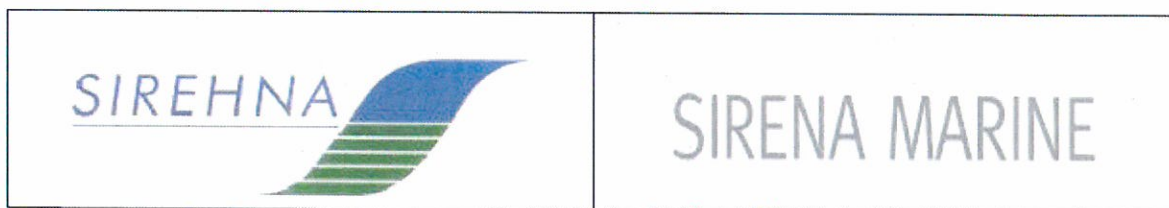
Innehavarens märke avser *vehicles for locomotion by water and their parts, other than their motors and engines, i klass 12*. Dessa varor är i varumärkesrättslig mening av liknande slag som de *autonoma flyg- (radiostyrda flygplan), sjö- och undervattensfarkoster* som det motanförläda märket med reg. nr. avser i samma klass. Varorna kan ha samma leverantörer.

Varuslagslikhet föreligger.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Tidigare kännetecken

Innehavarens märke



Vad gäller märkesordens språkliga uppbyggnad är den inledande orden SIREHNA och SIRENA i de motstående märkena fonetiskt identiska, medan efterledet MARINE i innehavarens märke skiljer sig från det tidigare märket. Lydelserna är genom liknande förled även visuellt lika.

SIREHNA är en synonym till ordet SIRENA som ingår innehavarens märke. Därmed föreligger en begreppsmässig likhet märkena emellan.

Att det tidigare märket även innehåller en figur och innehavarens märke ordet MARINE ändrar inte bedömningen att märkena är lika i hög grad.

I förevarande fall har det äldre varumärket som en helhet ingen språklig innebörd som kan sättas i samband med de varor det avser. Märket får därmed anses ha en särskiljningsförmåga av normalgraden, låt vara att det ingår ett visst beskrivande ordelement som en del av innehavarens märke.

Vid en helhetsbedömning finner PRV att de motstående märkena är förväxlingsbara.

Av ovan angivna skäl ska därmed begäran om den internationella registreringen i Sverige avslås.

Med hänsyn till de skäl som ovan anförts ska den internationella registreringen inte gälla i Sverige.

Beslutat 2016-02-22

Katy Lundqvist

Kristian Blockens

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.

NOTIFICATION

You have received a decision from the Swedish Patent and Registration Office. The decision states *inter alia* 1196497Sweden. If you wish to appeal the decision you shall lodge an appeal with the Court of Patent Appeals (Patentbesvärsrätten) within 2 (two) months from the date of the decision. The communications between the Court and the holder must be in Swedish. The appeal should be sent to:

The Swedish Patent and Registration Office
Box 530
S-826 27 Söderhamn
Sweden