



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 2 april 2015

## **PARTER**

### **Klagande**

tillika motpart Edu Med AB, 556694-2099  
Sommarstugevägen 6, 263 71 Jonstorp

### **Motpart**

tillika klagande GAP (ITM) Inc.  
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, USA  
Ombud: Astrid Johnsson  
Brann AB, Box 12246, 102 26 Stockholm

## **SAKEN**

Upphävande av varumärkesregistreringen GAPET i figur

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 30 april 2014  
angående varumärkesregistrering nr 503.948, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet såvitt avser textförfattande tjänster (annat än reklamtexter), layouttjänster, andra än för reklamändamål och publicering av bloggar on-line samt upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara) i klass 41 varav följer att registreringen ska bestå endast avseende tjänsterna fysisk lagring av elektroniskt lagrad data eller dokument i klass 39 och publicering/utgivning av datamedia i klass 41.

EV

---

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

**YRKANDEN M.M.**

Edu Med AB har yrkat att registreringen av varumärket GAPET i figur ska bestå med avseende på samtliga varor och tjänster som omfattas av registreringen.

GAP (ITM) Inc. har yrkat att varumärket GAPET i figur ska upphävas även med avseende på tjänsterna ”textförfattande tjänster (annat än reklamtexter), layout-tjänster, andra än för reklamändamål, publicering av bloggar on-line, samt upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara)” i klass 41.

Edu Med har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket GAPET i figur inte är förväxlingsbart med något av de motanförlåda gemenskapsvarumärkena bestående av eller innehållande märkesordet GAP. Bolaget har vidare bestritt att kännetecknet GAP genom användning inarbetats i Sverige utom möjligen för kläder i klass 25. Det har inte heller visats att de äldre märkena använts inom fem år förutom i klass 25.

GAP (ITM) har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående kännetecknen är förväxlingsbara och att märkesordet GAP är känt i en betydande del av omsättningskretsen i Europa inklusive Sverige för i vart fall kläder, skor och huvudbonader i klass 25 samt detaljhandelstjänster i klass 35.

Parterna har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande.

Edu Med

Edu Meds och GAP (ITM):s verksamheter befinner sig i helt olika branscher. Edu Meds huvudsakliga verksamhet är en webbplats för anhängstöd där tjänster säljs till kommun och landsting som i sin tur ger privatpersoner möjlighet att ta del av tjänsten medan GAP (ITM) säljer

kläder, accessoarer och hudprodukter via fysiska butiker och on-line till privatpersoner.

De motstående varumärkena saknar fonetisk likhet. Det äldre märket uttalas "GÄPP" och låter inte likt GAPET. Det är hur genomsnittskonsumenten uppfattar likheten som är avgörande. De motstående märkena skulle kunna betyda samma sak dvs. lucka öppning hål m.m. Med tanke på att bolagets märke GAPET är förtydligt med en gapande figur råder det inga tvivel om att det är ett skrik eller uppspärrad mun som avses. De båda märkena är vidare visuellt olika.

GAP (ITM) menar att man arbetat in sitt kännetecken i Sverige via sin e-handel. Möjligen har man gjort det i klass 25 men inte i de klasser som GAPET är registrerat i. GAP (ITM) har inte heller lagt fram några bevis för att GAPET i figur skulle dra otillbörlig fördel av GAP (ITM):s renommé eller skada det äldre kännetecknet.

GAP (ITM):s olika registreringar borde inte ha godkänts med tanke på att det vid registreringstillfället fanns flera svenska företag verksamma med liknande namn.

De äldre varumärkena borde vidare inte registrerats eftersom GAP är ett vanligt förekommande ord.

#### GAP (ITM)

Såsom PRV funnit föreligger det visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet mellan märkena GAP och GAP logo å ena sidan och märket GAPET i figur. Den dominerande beståndsdel i det yngre märket är GAPET, som är den bestämda formen av ordet gap. Med ett svenskt uttal av GAP och GAPET skiljer sig det yngre märket från det äldre kännetecknet endast såvitt avser -et delen.

Edu Med har i sitt överklagande pekat på att deras produkter endast säljs till kommuner och landsting. I det administrativa förfarandet kan hänsyn inte tas till användning eller avsedd användning.

Utgångspunkten måste vara varorna och tjänsterna som de specificerats i

ansökan. PRV har i sitt beslut korrekt funnit att det föreligger varu- och tjänsteslagslikhet.

När det gäller tjänsterna ”textförfattande tjänster (annat än reklamtexter), layout-tjänster, andra än för reklamändamål så är dessa lika tjänsten ”kulturverksamhet” i klass 41 som omfattas av gemenskapsvarumärket GAP (nr 009184251). Tjänsten kulturverksamhet är en sådan vid beskrivning att den innefattar att författa texter och utföra layout. Tjänsten ”upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara)” är mycket nära tjänsten ”underhållningstjänster, nämligen tillhandahållande av information via ett globalt nätverk” i klass 41 eftersom det handlar om tillhandahållande av on-line information bl.a. i form av elektroniska publikationer. Slutligen inryms även tjänsten ”publicering av bloggar on-line” i begreppet kulturverksamhet. Bloggar innehåller texter och bilder vilka alla är någon form av kulturella yttringar.

London och New York är två av de allra främsta turistdestinationerna för svenskar. I dessa städer finns en stor mängd GAP-butiker. Vidare exponeras svenskar för reklam både i utlandet och i utländsk press som finns att köpa i Sverige. Svenskar kan även e-handla i den virtuella GAP-butiken som levererar varor till Sverige.

I Kontorets för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) (OHIM) invändningsärende nr B 1640492 GAP./. GAPOC & device den 1 februari 2013 fann invändningsavdelningen att GAP var ett väl ansett varumärke i Storbritannien i förhållande till kläder. Dessutom har OHIM i invändningsärende nr B 1992091 GAP./. SHADOWGAP den 29 juli 2013 kommit fram till att GAP är ett väl ansett märke inom hela EU med avseende på kläder, skor och huvudbonader i klass 25 samt detaljhandelstjänster i klass 35. Dessa ärenden åberopas till stöd för att GAP är ett väl ansett varumärke inom EU eller i vart fall har en högre kännedomsgrad i Sverige.

Användningen av märket GAPET i figur skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för det äldre väl ansedda märket GAP:s särskiljningsförmåga eller anseende för de aktuella tjänsterna. Dels medför likheten mellan GAPET i figur och GAP

respektive GAP logo att det är en risk att märket GAPET i figur ges ett större uppmärksamhetsvärde då konsumenter gör en koppling till det välkända märket GAP. Vidare kan användningen av GAPET i figur vara till skada för det äldre väl ansedda märkets särskiljningsförmåga eller anseende för de aktuella tjänsterna.

GAP (ITM) har givit in utredning i form av bl.a. utdrag från bolagets hemsida, utdrag från sammanställning av försäljningssiffror samt utdrag från årsredovisningen 2013.

## DOMSKÅL

Den utredning som GAP (ITM) har åberopat ger inte stöd för att bolagets kännetecken GAP har förvärvat förstärkt känneteckenskraft för aktuella varor och tjänster. Frågan om förväxling ska följaktligen bedömas med utgångspunkt i det skydd som följer av bolagets registreringar av varumärkena GAP och GAP i visst utförande.

Ett registrerat varumärke är skyddat för de varor och tjänster som registreringen omfattar. Den omständigheten att en varumärkeshavare i sin verksamhet tillhandahåller andra varor eller tjänster än dem som framgår av varu- och tjänsteförteckningen eller inte använder märket för samtliga varor eller tjänster påverkar inte märkets skyddsomfång vid en förväxlingsbedömning.

Patentbesvärslagen delar PRV:s bedömning att det råder identitet eller likhet mellan de varor och tjänster som de motstående märkena omfattar i de klasser där PRV upphävt registreringen av varumärket GAPET i figur.

Vidare kan tjänsterna textförfattande tjänster (annat än reklamtexter), layouttjänster, andra än för reklamändamål och publicering av bloggar on-line samt upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara) som varumärket GAPET i figur omfattar i klass 41 anses innefattas i det vidare begreppet kulturverksamhet som det äldre varumärket GAP i visst utförande (nr 3007358) är skyddat för i samma klass. Tjänsteslagslikhet föreligger därmed.

Patentbesvärslätten delar PRV:s bedömning att de motstående märkena är fonetiskt lika.

Hela det äldre märkesordet GAP ingår i det yngre varumärket GAPET. Det finns därför en visuell likhet mellan de motstående märkena. Det finns emellertid också visuella skillnader eftersom de motstående märkena är utförda i olika typsnitt och det yngre märket innehåller en figur med en öppen mun (gap).

Märkesordet GAPET utgör den bestämda formen av ordet gap och ger därför upphov till samma konceptuella innebörd som det äldre märket.

Med hänsyn till att figuren i det yngre märket framstår som en illustration av märkesordet som närmast förstärker detta distanserar figuren varken det visuella eller konceptuella innehållet i det yngre märket från de äldre märkena.

Omsättningskretsen för de aktuella varorna och tjänsterna utgörs huvudsakligen av mera specialiserade köpare exempelvis näringsidkare, företagare och grossister som har större vana av att jämföra och lägga märke till skillnader hos olika kännetecken och därmed en högre grad av uppmärksamhet.

Även med hänsyn tagen till att omsättningskretsen är mera specialiserad finner Patentbesvärslätten vid en helhetsbedömning att det finns risk att det yngre varumärket GAPET i figur förväxlas med de äldre märkena bestående av eller innehållande märkesordet GAP.

Registreringen av varumärket GAPET i figur ska därför upphävas även beträffande ”textförfattande tjänster (annat än reklamtexter), layout-tjänster, andra än för reklamändamål och publicering av bloggar on-line samt upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara)”. Registreringen ska således bestå endast såvitt avser fysisk lagring av elektroniskt lagrad data eller dokument i klass 39 och publicering/utgivning av datamedia i klass 41.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 2 (Formulär B)

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.