



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 25 mars 2015

PARTER

Klagande

Bokus AB, 556493-0492

Box 2052, 103 12 Stockholm

Ombud: Susanne Mellqvist och Joanna Eckeström

IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, 114 11 Stockholm

Motpart

SEKKOIA SA

114bis, rue Michel Ange, 75016 Paris, Frankrike

Ombud: Johan Starell

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Box 10316, 100 55 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringarna BOKUS och bokus.com i figur

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 19 juni 2014
angående varumärkesregistreringarna nr 513.180 och 513.181 se
bilaga 1-2

DOMSLUT

Patentbesvärslagen avslår överklagandena.

EE

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.

Bokus AB har vidhållit att registreringarna av varumärkena BOKUS och bokus.com i figur ska bestå även beträffande spel och leksaker i klass 28 samt undervisning/utbildning, anordnande av handledning/instruktion, folkbildning och läsfrämjande åtgärder, underhållning samt kulturell verksamhet i klass 41.

SEKKOIA SA har bestritt ändring.

Bokus AB har till grund för sin talan hållit fast vid att bolagets varumärken bestående av eller innehållande märkesordet BOKUS inte är förväxlingsbara med det motanförla gemenskapsvarumärket BLOKUS (nr 7402621) med avseende på nämnda varor och tjänster i klasserna 28 och 41.

SEKKOIA har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående varumärkena är förväxlingsbara.

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

Bokus AB

Det kan medges att de berörda varorna och tjänsterna i klasserna 28 och 41 är identiska eller av liknade slag som de som omfattas av det motanförla varumärket. Bolagets varumärken riktar sig, som PRV anfört, till genomsnittskonsumenter och professionella användare.

Båda märkena innehåller det dominerande ordet BOKUS som inleds med ordet BOK. Den avslutande ändelsen kan uppfattas som en latinskt maskulin form av ett substantiv. Den tänkta omsättningskretsen utgörs av personer som kan läsa och förstå svenska. Hemsidan Bokus.com erbjuder information enbart på svenska om böcker. Omsättningskretsen kommer att uppfatta märket med den svenska innebörden med anknytning till böcker.

Det motstående märket BLOKUS riktar sig i första hand mot konsumenter som letar efter sällskapsspel i både svensktalande och engelskspråkiga länder. Omsättningskretsarna för de motstående märkena skiljer sig genom att märkena riktar sig till olika grupper.

Bolagets märken utmärks av den inledande och dominerande delen BOKUS. Övriga ord i varumärket bokus.com i figur utgörs av ett tillägg av domänen .com samt av texten NYHETER DYGNET RUNT! två gånger som tillsammans med dess figurativa inslag har en viss påverkan av helhetsintrycket av varumärket. Att respektive varumärke utgår från ordet BOK är tydligt. Tillägget US bidrar till dess suggestiva varumärkeskaraktär. BOKUS kan uppfattas som en latiniserad variant av ordet BOK. BOKUS är ett nyskapat ord som inte användes innan bolaget började använda detta för sin verksamhet.

Det motanförda märket utgörs av ordmärket BLOKUS. Märket inleds med orddelen BLOK med tillägget US. Att varumärket har en betoning på en orddel som kan uppfattas som en variant på det engelska ordet block är tydligt om man läser hur de aktuella sällskapsspelen spelas.

Vid en visuell jämförelse kan den svenska texten BOK tydligt utläsas. Detta ord ger märkena ett annat visuellt intryck jämfört med den motanförda orddelen BLOK. Vidare påverkar övrig text och det figurativa inslaget helhetsintrycket vilket distanserar varumärkena från BLOKUS.

BOKUS kommer att uttalas på svenska med långt o-ljud (BOOKUS) medan det motanförda märket bör uttalas på engelska som en variant av ordet block, vilket uttalas med kort o-ljud och med ett tydligt k-ljud.

De anförda skillnaderna medför även att respektive omsättningskrets inte torde uppleva något associativt samband.

Sammantaget föreligger det ingen risk att att omsättningskretsen kan tro att det föreligger ett kommersiellt samband mellan innehavarna av respektive märke.

SEKKOIA

En jämförelse mellan respektive märke ska ske så som märkena är registrerade. Hur märkena används på sina hemsidor är inte relevant.

Det finns inget belägg för påståendet att konsumenterna skulle uppfatta BOKUS som en latiniserad form av ordet bok. Det finns heller inget belägg för att svenska konsumenter skulle uppfatta BLOKUS som en sammanslagning av de engelska orden block och us, på svenska blockera oss. Bokus AB har framhållit att BOKUS är ett fantasiord. Det samma är fallet med ordet BLOKUS. Resonemanget med att ändelsen US ger ett ord latiniserad karaktär borde vara lika applicerbart på SEKKOIAS varumärke. De motstående märkesorden skulle då uppvisa påtagliga likheter vad avser stavning, uttal och i visuellt hänseende samtidigt som båda märkesorden uppfattas som latiniserade fantasiord.

Det är inte uteslutet att konsumenterna uttalar BOKUS på det sätt Bokus AB föreslagit (BOOKUS). Samtidigt utesluter det inte att SEKKOIAS varumärke uttalas på samma vis (BLOOKUS). Återigen förutsätter dock Bokus AB att konsumenterna kommer att uttala SEKKOIAS varumärke på ett annat sätt än så som det faktiskt är skrivet.

Både BOKUS och BLOKUS är fantasiord utan någon språklig betydelse det finns således inget associativt samband som skulle medföra att konsumenterna inte skulle förväxla märkena.

Sammanfattningsvis är de motstående märken förväxlingsbara. Tillägget av den beskrivande texten i det yngre varumärket eller det figurativa inslaget distanserar inte märkena i väsentlig utsträckning

DOMSKÄL

Patentbesvärshöjningen delar PRV:s bedömning att de motstående varumärkena omfattar identiska varor i klass 28 och till viss del identiska och till viss del liknande tjänster i klass 41.

Patentbesvärslätten delar också PRV:s bedömning att de motstående märkesorden BOKUS och BLOKUS är visuellt mycket lika.

Det är rimligt att anta att såväl märkesordet BOKUS som det motstående gemenskapsvarumärket BLOKUS kommer att uttalas med betoning på den första stavelsen. Även i fonetiskt hänseende är märkesorden därmed mycket lika.

Det yngre märket BOKUS för, med avseende på tjänsterna undervisning och folkbildning och läsfrämjande åtgärder i klass 41, tankarna till ordet bok medan det äldre märket BLOKUS inte ger några särskilda associationer med avseende på ifrågavarande varor och tjänster. Någon konceptuell likhet mellan märkena finns således inte.

I varumärket bokus.com i figur utgörs dominanten av ordet bokus i figurativt utförande. Under detta ord finns beteckningen .com i liknande figurativa utförande som dominanten. Underst i märket och mycket finstilt finns texten NYHETER DYGNET RUNT! två gånger.

Med hänsyn till att beteckningen .com syftar på dominanten BOKUS medför beteckningen inte att fokus flyttas från dominanten på ett sådant sätt att omsättningskretsen får ett annat helhetsintryck av det yngre märket. Eftersom även övriga moment i det yngre märket är av underordnad betydelse finns det visuell likhet med det äldre varumärket BLOKUS.

Fonetiskt finns det likhet mellan de motstående märkena eftersom de innehåller ordet bokus respektive BLOKUS som ovan bedömts vara mycket lika.

När det gäller den konceptuella likheten mellan de motstående märkena gör Patentbesvärslätten samma bedömning som beträffande ordmärket BOKUS.

Det finns vid en helhetbedömning risk för att omsättningskretsen förväxlar de yngre märkena BOKUS och bokus.com i figur med det äldre gemenskapsvarumärket BLOKUS för aktuella varor och tjänster.

Överklagandena ska därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulär B)

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