

2005 -10- 1 1

Invändningsärende nr 2004/0050/0001

Registrering nr 365389

**INVÄNDARE**

Essen International Aktiebolag  
Kungsgatan 37  
111 56 Stockholm

**INNEHAVARE**

1. Essen International  
Drottninggatan 12  
S-171 21 Söderå

2. Essen International  
Drottninggatan 10  
S-171 21 Söderå

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

**ÄRENDET**

Ärendet avser invändning mot varumärket ESSENS med registreringsnummer 365389 för utbildningar där eget skapande och kulturupplevelser främjar deltagarnas personliga utveckling i klass 41.

Invändaren gör gällande att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med varumärket ESSEN E INTERNATIONAL AB, återgivet nedan, med registreringsnummer 326123 för bland annat undervisning och utbildning inom annons, reklam, design och kommunikation i klass 41 samt gemenskapsvarumärket ESSEN E, återgivet nedan, med registreringsnummer 1050467 avseende exempelvis undervisning/utbildning och anordnande av handledning/instruktion i klass 41.

**ESSEN**<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL AB

Varumärkesregistrering 326123

**ESSEN**<sup>®</sup>

Gemenskapsvarumärket 1050467. Ordet ESSEN i svart samt bokstaven E i grön cirkel.

Till stöd för sin talan har invändaren har i allt väsentligt anfört följande. Innehavarens varumärke omfattar skydd för en tjänstebeskrivning som kan stämma in på många utbildningar. Det råder identitet mellan de tjänster som aktuella varumärken omfattar. Vidare är även orden ESSEN och ESSENS nästintill identiska då de första fem bokstäverna är gemensamma. Bokstaven S är det enda som skiljer varumärkena och det kan dessutom tilläggas att det utgör genitivformen av ESSEN. Varumärket ESSEN besitter en hög grad av inneboende särskiljningsförmåga. Sammanfattningsvis är märkena vid en helhetsbedömning klart förväxlingsbara.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i allt väsentligt anfört följande. Stavningen och uttalet skiljer sig åt. Betoningen ligger annorlunda i märkena. Ordet *essens* betyder ”extrakt” och ”kärnan ur”, vilket inte kan läggas in i ordet ESSEN. Utbildningarna som bedrivs under märket ESSENS kan svårligen förväxlas med invändarens tjänster. ESSEN International AB är ett stort företag. Märket ESSENS används av enskilda konstnärer som via enskilda firmor, utan anställda, använder märket ESSENS-skapande utbildning. Om man kan uppfatta en identitet mellan tjänsterna beror det enbart på att klassificeringen i verksamhetsområdena är väldigt vid. Klass 41 omfattar i princip all tänkbar utbildning/undervisning/föreläsning etc. Vitt skilda verksamheter ryms därmed inom samma klass. Om gemenskapsvarumärket ESSEN kan arbeta på samma marknad som gemenskapsvarumärket ESSENCE, som också i uttal kan uppfattas som en genitiv form av ESSEN, bör invändaren även kunna arbeta med varumärket ESSENS på marknaden.

#### SKÄL

Ett varumärke får enligt 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen inte registreras bland annat om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan. Enligt 14 § första stycket punkten 9 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter tidigare ansökan.

Enligt 6 § första stycket samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag. Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, i första hand märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser.

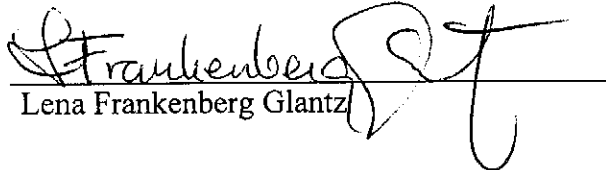
PRV gör följande bedömning.

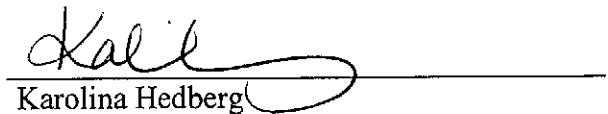
Inledningsvis konstateras att invändarens åberopade märken och innehavarens märke omfattar skydd för tjänster som är av liknande slag och att det därmed råder tjänsteslagslikhet. Vid en förväxlingsbedömning mellan olika märken görs, som ovan redan nämnts, en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas. Ibland kan små skillnader ge upphov till skillnader i associationer mellan märkena som gör att någon reell förväxlingsrisk inte föreligger. Ordet *essens* betyder enligt Nationalencyklopedin bland annat ”det som utgör kärnpunkten i något” ([www.ne.se](http://www.ne.se), sökning den 27 september 2005). I nuvarande ärende skiljer sig innehavarens märke ESSENS från dominanten ESSEN i invändarens märke genom tillägget av bokstaven -S. Skillnaden medför att de båda orden ger upphov till helt olika associationer. Därtill konstateras att de av invändaren åberopade märkena båda innehåller tillägg av bokstaven E i en cirkel och i den ena registreringen tillkommer även märkesorden INTERNATIONAL AB. PRV finner

därmed, oaktat att tjänsteslagslikhet föreligger mellan märkena, att innehavarens varumärke inte är förväxlingsbart med innehavarens återopade märken.

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

Beslutat den 11 OKT 2005

  
Lena Frankenberg Glantz

  
Karolina Hedberg

#### HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två månader från beslutets dag.