

Invändningsärende nr 2009/0103/0001

Registrering nr 402887

INVÄNDARE

Artisan Konsult Aktiebolag
Videum
351 96 Växjö

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Brann AB
Box 17192
104 62 Stockholm

2010-03-26

INNEHAVARE

Astrakan Strategisk Utbildning AB
Ekenbergsvägen 113
171 79 Solna

OMBUD

Advokatfirma DLA Nordic Kommanditbolag
Box 7315
103 90 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 402887 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket ASTRAKANMETODEN, med registreringsnummer 402887, registrerat för undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport och idrottsaktiviteter, i klass 41.

Invändaren har som grund för invändningen anfört att innehavarens registrering är förväxlingsbar med följande av invändaren tidigare registrerade varumärken:

Varumärket ASTRAKAN, med registreringsnummer 357980, registrerat för registrerade datorprogram (mjukvara); registrerade datorprogram (mjukvara) avseende administration; registrerade datorprogram (mjukvara) avseende företagsadministration; registrerade datorprogram (mjukvara) avseende administrativa informationssystem; registrerade datorprogram (mjukvara) avseende affärsplanering, affärsledning och affärsorganisation; registrerade datorprogram (mjukvara) avseende blankett, order och dokumenthantering; registrerade datorprogram (mjukvara) avseende publicering av material på internet; registrerade datorprogram (mjukvara) avseende hantering av elektronisk post; registrerade datorprogram (mjukvara) avseende enkäter och undersökningar, i klass 9, instruktionsmaterial (ej apparater) rörande administration; instruktionsmaterial (ej apparater) rörande företagsadministration; instruktionsmaterial (ej apparater) rörande administrativa

informationssystem; instruktionsmaterial (ej apparater) rörande affärsplanering, affärsledning och affärsorganisation; instruktionsmaterial (ej apparater) rörande blankett, order, och dokumenthantering; instruktionsmaterial (ej apparater) rörande publicering av material på internet; instruktionsmaterial (ej apparater) rörande hantering av elektronisk post; instruktionsmaterial (ej apparater) rörande hantering av enkäter och undersökningar, i klass 16, biträde och rådgivning inom områdena för företagsadministration, affärsledning och affärsorganisation, i klass 35, publicering av texter (ej reklam); publicering/utgivning av datamedia; publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line, i klass 41 samt datorprogrammering; design av mjukvara (datorprogram, programvara, software); uthyrning och licensiering av mjukvara; upplåtande av åtkomst till databaser/webbsidor innehållande mjukvara; uthyrning och licensiering av mjukvara över internet; uppdatering och service av mjukvara; användarstöd vid hantering av mjukvara, i klass 42.

Gemenskapsvarumärket ASTRAKAN, med registreringsnummer 5091491, registrerat för datorprogram (mjukvara); datorprogram (mjukvara) avseende administration; datorprogram (mjukvara) avseende företagsadministration; datorprogram (mjukvara) avseende administrativa informationssystem; datorprogram (mjukvara) avseende affärsplanering, affärsledning och affärsorganisation; datorprogram (mjukvara) avseende blankett-, order- och dokumenthantering; datorprogram (mjukvara) avseende publicering av material på Internet; datorprogram (mjukvara) avseende hantering av elektronisk post; datorprogram (mjukvara) avseende enkäter och undersökningar, i klass 9, instruktionsmaterial rörande administration; instruktionsmaterial rörande företagsadministration; instruktionsmaterial rörande administrativa informationssystem; instruktionsmaterial rörande affärsplanering, affärsledning och affärsorganisation; instruktionsmaterial rörande blankett-, order- och dokumenthantering; instruktionsmaterial rörande publicering av material på Internet; instruktionsmaterial rörande hantering av elektronisk post; instruktionsmaterial rörande hantering av enkäter och undersökningar, i klass 16, biträde och rådgivning inom områdena för företagsadministration, affärsledning och affärsorganisation, i klass 35, tjänster inom området för publiceringsverksamhet; tjänster rörande publicering av material på Internet, i klass 41 samt programmering; design av mjukvara; uthyrning och licensiering av mjukvara; förseende av tillgång till, inklusive uthyrning och licensiering av, mjukvara över Internet; uppdatering och underhåll av mjukvara; användarstöd vid hantering av mjukvara, i klass 42.

Till stöd för sitt yrkande anför invändaren i huvudsak följande. Märket ASTRAKANMETODEN innefattar de av invändaren motanfödda varumärkena, bestående av lydelsen ASTRAKAN. De motstående märkena skiljer sig endast genom att innehavarens registrering dessutom innehåller det generiska och för bedömningen underordnade suffixet METODEN. Dominanten, tillika det särskiljande elementet ASTRAKAN är identiskt med de av invändaren motanfödda varumärkena. De motstående märkena är följaktligen konceptuellt, fonetiskt och visuellt identiska. Med hänsyn till principen om den bleknande minnesbilden finns det en överhängande risk att konsumenter uppfattar ett kommersiellt samband och förväxlar de motstående märkena. De av invändaren motanfödda varumärkena omfattar bland annat datorprogram i klass 9, instruktionsmaterial i klass 16, biträde och rådgivning inom områdena för företagsadministration, affärsledning och affärsorganisation i klass 35 samt publiceringstjänster i både klass 41 och 42. Dessa varor och tjänster får anses nära besläktade med tjänsterna undervisning/utbildning och anordnande av handledning/instruktion som innehavarens registrering avser i klass 41. De tjänster som invändarens märken omfattar i klass 41 och 42 kan dessutom utgöra kringtjänster till sådana undervisnings-, utbildnings- och handledningstjänster som innehavarens registrering avser. I praktiken används innehavarens märke för handlednings- och konsulttjänster inom

verksamhetsutveckling, biträde och rådgivning inom områdena företagsadministration, affärsledning och affärsorganisation samt IT-stöd och utvecklingstjänster. De tjänster innehavarens registrering omfattar utgör således tjänster som är identiska eller mycket närliggande de varor och tjänster som omfattas av användarens registreringar. Därmed råder varu-/tjänsteslagslikhet och en överhängande risk att konsumenter förväxlar och uppfattar ett kommersiellt samband mellan de motstående märkena.

Innehavaren har bestridit grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Det råder varken tjänsteslags- eller märkeslikhet mellan innehavarens registrering och de av användaren motanförda varumärkena. Produktregeln får endast betydelse när de varor eller tjänster som omfattas av de motstående märkena är i stort sett desamma. Innehavarens registrering avser emellertid tjänster som varken omfattas av eller kan anses liknande de varor och tjänster som omfattas av användarens varumärken. Märkesordet ASTRAKANMETODEN är en hopskrivning av två ord och är betydligt längre än märkesordet ASTRAKAN. ASTRAKANMETODEN består dessutom av sex stavelser, medan ASTRAKAN enbart består av tre. Innehavarens registrering innehåller vidare ordet METODEN och för därmed tankarna till något aktivt, såsom en procedur eller ett system att ta del av eller själv tillämpa. De av användaren motanförda varumärkena leder därför inte tankarna till samma sak. Mot bakgrund av det ovan anförda skiljer sig de motstående märkena såväl visuellt som fonetiskt och konceptuellt. Vid en helhetsbedömning är innehavarens registrering därför inte förväxlingsbar med de av användaren motanförda varumärkena och invändningen ska således avslås.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen inte registreras bland annat om det är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan.

Av 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Enligt huvudregeln i 6 § första stycket varumärkeslagen ska kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Vid denna bedömning används den så kallade produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort sett desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet ska vara för handen.

Vid bedömningen av om varu- och tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, särskilt varornas eller tjänsternas art, deras avsedda ändamål, deras användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra.

Det ska även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ettärke ska

utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

PRV gör följande bedömning

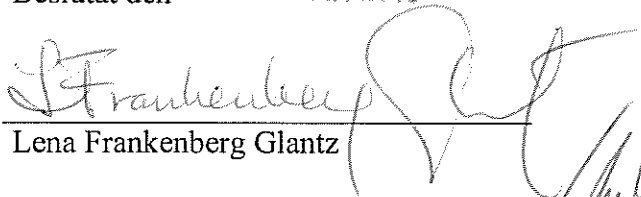
Inledningsvis kan konstateras att innehavarens registrering består av det inledande och i sig särskiljande förledet ASTRAKAN jämte det i sammanhanget mindre särskiljande suffixet METODEN, medan de av invändaren motanförda märkena består av enbart ordet ASTRAKAN. De av invändaren motanförda varumärkena ingår således i sin helhet och utgör den inledande och dominerande delen i innehavarens registrering. Märkena uppvisar därmed såväl visuella som fonetiska likheter. Att innehavarens registrering även innehåller märkesordet METODEN förtar inte likheten märkena emellan. Med hänsyn härtill råder märkeslikhet mellan de motstående registreringarna.

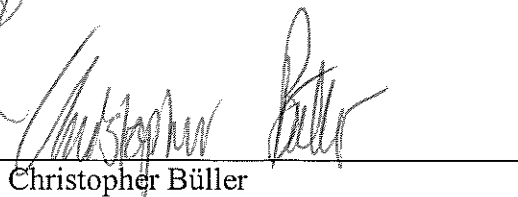
Beträffande likheten mellan de i ärendet aktuella varorna och tjänsterna gör PRV följande bedömning. Innehavarens registrering omfattar bland annat utbildnings- och instruktionstjänster i klass 41. De av invändaren motanförda varumärkena avser bland annat instruktionsmaterial i klass 16. Varan instruktionsmaterial har ett nära samband med och används vid genomförandet av utbildnings- och instruktionstjänster. Det är dessutom vanligt förekommande att subjekt som tillhandahåller utbildnings- och instruktionstjänster även tillhandahåller undervisnings- och instruktionsmaterial. Med hänsyn härtill finns en uppenbar risk att omsättningskretsen uppfattar att varorna och tjänsterna har ett gemensamt kommersiellt ursprung. I varumärkesrättsligt hänseende råder därmed varu-/tjänsteslagslikhet mellan de motstående märkena åtminstone i detta avseende.

Vid en helhetsbedömning, i vilken även ingår risken för att konsumenterna uppfattar ett kommersiellt samband mellan de motstående märkena, är de av invändaren motanförda märkena förväxlingsbara med innehavarens märke.

Vid dessa förhållanden utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen ska därför upphävas.

Beslutat den 26 MAR 2010


Lena Frankenberg Glantz


Christopher Büller

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

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