

Invändningsärende nr 2009/0095/0001

Registrering nr 402683

**INVÄNDARE**

Softship Aktiengesellschaft  
Albert-Einstein-Ring 9  
DE-22761 Hamburg  
Tyskland

**OMBUD**

BRANN AB  
Box 17192  
104 62 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2010-04-08

**INNEHAVARE**

Softshore Consulting AB  
Drömstigen 22  
167 61 Bromma

**OMBUD**

Anders Benktsson  
Vävar Johans gata 14  
120 69 Stockholm

---

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 402683 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket SOFTSHORE, med registreringsnummer 402683, registrerat för datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror); datorspel (program); brandväggar i form av datorsystem som skyddar mot oönskad kommunikation med andra nätverk; registrerade datorprogram; registrerade datormjukvaror; gränssnitt (för datorer); övervakningsprogram (datorprogram); datorsystem; lagrade datorprogram; databehandlingsapparater, i klass 9, telekommunikation; kommunikationer via datorterminaler; datorstödd överföring av meddelanden och bilder; datorkommunikationsservice; datorstödd sändning av meddelanden och bilder; nätverksarbete av datorer; uthyrning av åtkomsttid till databaser; realtidsförbindelsetjänster för datautbyte mellan datoranvändare; datakommunikationstjänster via en kod; kommunikationstjänster för åtkomst till databaser; sändning av film och program via datanät; tele- och datakommunikation via portal för att nå information; telekommunikationstjänster för åtkomst till databaser; informationstjänster avseende åtkomst till datanätverk/internet; upplåtande av användartillgång till globala datanätverk; upplåtande av åtkomst till databaser innehållande film och spel för beställning; överföring och sändning av databasinformation via telenät, i klass 38 samt design och utveckling av mjukvara; datorprogrammering; utformning av datorprogramvara; uppdatering av datorprogramvara; konsultationer inom området datormaskinvara; uthyrning av

datorprogramvara; underhåll av datorprogramvara; datorsystemsanalyser; design av datorsystem; duplicering av datorprogram; installation av datormjukvara; analytiska tjänster avseende datorer; analytiska tjänster avseende datorprogram; datordesign-tjänster; datorkonsulttjänster; design av datormaskinvara; design/utförning av datormjukvara/webbplatser/webbsajter; informationstjänster relaterad till applikationer av datorsystem; kalibrering/justeringstjänster av datorprogram; konsultation inom området datorhårdvara; konsultationstjänster relaterad till datorsystem; konsultationstjänster relaterad till datorsäkerhet; konsulttjänster avseende datormaskinvara; kvalitetskontroll av datormjukvaror; kvalitetskontroll av datorsystem; modifiering av datorprogram; rådgivning relaterad till användning av datorprogram /mjukvaror; rådgivning relaterad till utveckling av datorsystem; rådgivningstjänster relaterad till datormjukvaror; service av datormjukvaror; teknisk support avseende datorer (datormjukvara); testning av datorer; tidsdelningstjänster av datorer; uthyrning av datormjukvara/datorprogramvara; uthyrning av datormaskinvara/kringutrustning till datorer; utveckling av applikationslösningar för datorprogram; utveckling av datorbaserade nätverk; utveckling av datorsystem; överföringsmöjlighetsstudier relaterad till datorhårdvara; överföringsmöjlighetsstudier relaterad till datorinformationssystem; rådgivning avseende datormjukvara; datormjukvarurådgivning; konsultation inom området datorsäkerhet; design och utveckling av datorhårdvara och mjukvara; design och utveckling av datorhårdvara; design av datorhårdvara och mjukvara; utveckling av datorhårdvara och mjukvara; återställande av datainformation; datakonvertering av datorprogram och data (ej fysisk konvertering); design av hemsidor (dataprogrammering); förberedelser av datorprogram relaterad till dataprocesser; konvertering av data; rådgivning relaterad till utveckling av databasinformationssystem; skapande av datorprogram för dataprocesser; utveckling av datakoder; utveckling av dataspråk, i klass 42.

Invändaren har som grund för invändningen anfört att innehavarens registrering är förväxlingsbar med den internationella registreringen designande EU; SOFTSHIP, med registreringsnummer 899766, registrerad för application programs for transport management, i klass 9, arranging and conducting of seminars and training courses, i klass 41 samt computer programming, especially programming of application programs for transport management; care and installation of software; software consultancy; research in the field of transport management, i klass 42.

Till stöd för sitt yrkande anför invändaren i huvudsak följande. De första sex bokstäverna i märkena SOFTSHORE och SOFTSHIP är gemensamma. Märkena har lika många stavelser och är nästan lika långa. Därmed uppvisar märkena såväl visuella som fonetiska likheter. Även konceptuellt föreligger en klar likhet. Suffixen –SHORE respektive –SHIP har båda en uppenbar maritim koppling. Det får förmodas att huvuddelen av den relevanta omsättningskretsen känner till och uppfattar betydelsen på engelska av det gemensamma elementet SOFT- och suffixen –SHORE respektive –SHIP. Med beaktande av den bleknande minnesbilden föreligger därmed en förhöjd risk för att märkena riskerar att förväxlas. Med hänsyn härtill föreligger en mycket hög grad av märkeslikhet mellan de motstående märkena. Innehavarens registrering omfattar olika datorrelaterade varor och tjänster i klass 9, 38 och 42. Dessa varor är identiska och i det närmaste identiska med de datorrelaterade varor och tjänster som invändarens registrering omfattar i klasserna 9, 41 och 42. Därmed kan varu- och tjänsteslagsidentitet konstateras mellan de motstående märkena. Av produktregeln följer att det föreligger ett samspel mellan märkenas likhet respektive likheten mellan de varor eller tjänster som märkena omfattar. Med hänsyn till att det råder såväl märkeslikhet som varu- och tjänsteslagsidentitet är de motstående märkena förväxlingsbara

Innehavaren har bestridit grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Det finns en mängd ordkombinationer som består av två stavelser och är bildade av ordet SOFT och ett ord som inleds med bokstäverna SH. Förutom SOFTSHIP finns det även andra liknande ordkombinationer som har en maritim anknytning. Varken sammansättningen eller den maritima anknytningen kan därför anses unik. Det av invändaren motanförda märket har därför inte en sådan unik prägel att detta kan anses förväxlingsbart med innehavarens registrering. Invändningen bör därför avslås.

## SKÄL

Av 14 § första stycket 8 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett varumärke som omfattas av en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och har en tidigare giltighetsdag.

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. Avgörande blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga ska grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena ska beaktas. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det också måste beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Det ska även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke 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 de motstående märkena omfattar varor och tjänster av samma och liknande slag, nämligen olika datormjukvaror och datorhårdvaror samt därmed relaterade varor och tjänster. Därmed råder varu- och tjänsteslagslikhet mellan de motstående registreringarna.

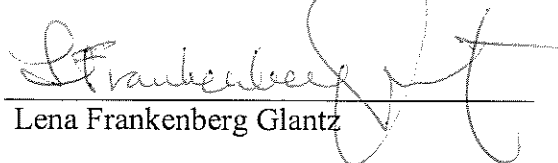
Vad därefter gäller likheten märkena emellan gör PRV följande bedömning. Innehavarens registrering består av lydelsen SOFTSHORE, medan det av invändaren motanförda märket består av lydelsen SOFTSHIP. SOFT, SHORE och SHIP är de engelska orden för *mjuk*, *kust* respektive *skepp* (Nationalencyklopedin, www.ne.se, åtkomst 2010-03-26). I förhållande till de i ärendet aktuella varorna och tjänsterna får invändarens motanförda märke SOFTSHIP anses ha god särskiljningsförmåga. Såväl märkeslydelsen SOFTSHIP som märkeslydelsen SOFTSHORE är tvåstaviga och består av förledet SOFT- och ett efterled som inleds med bokstäverna SH. Märkena uppvisar därmed visuella och inte obetydliga fonetiska likheter.

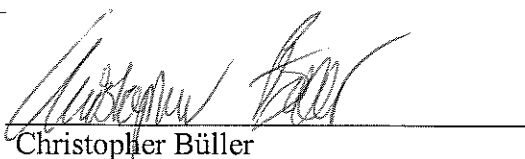
Då efterleden -SHIP och -SHORE har en klar marin koppling ger såväl märket SOFTSHIP som märket SOFTSHORE liknande associationer till hav och båtliv. Med hänsyn härtill uppvisar de motstående märkena även konceptuella likheter. Vid en helhetsbedömning, i vilken även ingår risken för att konsumenterna uppfattar ett kommersiellt samband, finner PRV därför att de motstående registreringarna är förväxlingsbara.

Följaktligen utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen ska därför upphävas.

Beslutat den

08 APR 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.