

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2009/0047/0001

Registrering nr 400886

INVÄNDARE

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
DE-69190 Walldorf
Tyskland

OMBUD

Kurt Lautmanns Patentbyrå Aktiebolag
Box 245
691 25 Karlskoga

INNEHAVARE

Exp. Patent- och registreringsverket

2010 -09- 07

OMBUD

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket WUSSAP med registreringsnummer 400886, registrerat för datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror), i klass 9, datasökningar (för tredje man) i databaser; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av uppgifter i

databaser; uppdatering av annonsinformation på databaser; upplåtande av kommersiell affärsinformation via databaser; sammanställning och inmatning av information i databaser; spridning av annons- och reklammaterial; publicering av annons- och reklammaterial on-line; annons- och reklamtjänster on-line; anordnande av tävlingar i reklam- eller säljfrämjande syfte; annons- och reklamverksamhet, i klass 35, datorstödd överföring av meddelanden och bilder; sändning av meddelanden över elektroniska media, i klass 38, samt utformning av datorprogramvara; underhåll av datorprogramvara; skapande och underhållande av webbplatser för andra; installation av datormjukvara; analytiska tjänster avseende datorer; analytiska tjänster avseende datorprogram; datorkonsulttjänster; design/utformning av datormjukvara/webbplatser/webbsajter; rådgivningstjänster relaterad till datormjukvaror; skapande av datorprogram för dataprocesser; utformning av hemsidor/webbsidor; utveckling av applikationslösningar för datorprogram; design och utveckling av datorhårdvara och mjukvara, i klass 42.

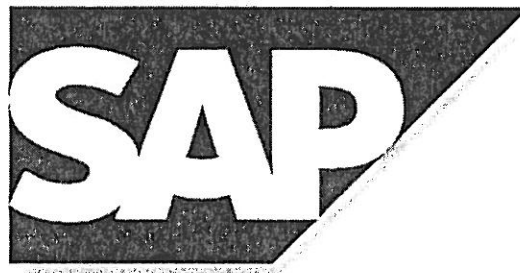
Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och gör gällande att märket är förväxlingsbart med följande varumärken:

Det svenska varumärket SAP med registreringsnummer 230465, registrerat för registrerade dataprogram, i klass 9, samt rådgivning beträffande användande av dataprogram, i klass 42.

Gemenskapsvarumärket SAP med registreringsnummer 1270693, registrerat för maskinläsbara databärare med inspelade program oavsett typ; datorprogram och programvara av alla slag; magnetiska databärare, nämligen magnetband, -skivor, -plattor, och –kort, i klass 9, medföljande skriftligt material för programvara och databehandlingsprogram, nämligen handböcker, kataloger, bruksanvisningar och arbetsinstruktioner; reklamartiklar, nämligen skrivvaror, i klass 16, lädervaror, paraplyer, parasoller, i klass 18, klädesartiklar, i klass 25, gymnastik- och sportartiklar, i klass 28, utbildning i framställning, utveckling, tillämpning och användning av datorprogram och programvara samt i elektronisk databehandling, i klass 41, samt framställning, utveckling och utformning av datorprogram och programvara, speciellt för företagsfunktionsområdet, t. ex. för fakturering och ekonomisk styrning, produktion och materialförvaltning, kvalitetsstyrning och underhåll, försäljning, personaladministration och projektledning samt allmänna kontorsfunktioner såsom ordbehandling, elektronisk post och arkivering; tillämpning, underhåll, uthyrning, uppdatering, outsourcing och vård av datorprogram och programvara; rådgivning avseende framställning, utveckling, tillämpning och användning av datorprogram och programvara; forskning inom området för datorprogram och programvara; Internettjänster, nämligen utarbetande och tillhandahållande av data och information på Internet avseende utveckling, framställning, programmering, utförande, verkningssätt, produktion, spridning, distribution, användning, utnyttjande, arbetssätt, handhavande, modifiering, försäljning, underhåll, uthyrning, uppdatering, design och outsourcing av datorprogram och programvara, i klass 42.

Gemenskapsvarumärket SAP med registreringsnummer 2081966, i figur återgivet nedan, registrerat för programförsedda, maskinläsbara databärare; datorprogram och programvara; magnetiska upptagningsbärare, nämligen magnetband, magnetskivor, magnetplattor och magnetkort, i klass 9, medföljande skriftligt material för programvara och databehandlingsprogram, nämligen handböcker, kataloger, bruksanvisningar och arbetsinstruktioner; reklamartiklar, nämligen skrivartiklar, kalendrar, i klass 16, lädervaror, paraplyer, parasoller, i klass 18, klädesartiklar, i klass 25, gymnastik- och sportartiklar, i klass 28, utbildning i framställning, utformning, utveckling, tillämpning och användning av

datorprogram och programvara samt i elektronisk databehandling, i klass 41, samt framställning, utveckling och utformning av datorprogram och programvara, speciellt för företagsfunktionsområdet, t. ex. för fakturering och ekonomisk styrning, produktion och materialförvaltning, kvalitetsstyrning och underhåll, försäljning, distribution, personaladministration och projektledning samt allmänna kontorsfunktioner såsom ordbehandling, elektronisk post och arkivering; tillämpning, underhåll, uthyrning, uppdatering, outsourcing och skötsel av datorprogram och programvara; rådgivning avseende framställning, utformning, utveckling, tillämpning och användning av datorprogram och programvara; forskning beträffande datorprogram och programvara; utarbetande och tillhandahållande av data och information på Internet avseende utveckling, framställning, programmering, utförande, produktion, spridning, distribution, användning, utnyttjande, arbetssätt, handhavande, modifiering, försäljning, underhåll, uthyrning, uppdatering, design och utlokalisering av datorprogram och programvara, i klass 42.



Invändarens gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 2081966.

Till stöd för invändningen anför invändaren i huvudsak följande. Både varu- och tjänsteslagslikhet samt märkeslikhet föreligger. Den enda skillnaden mellan de motstående märkena består i att innehavarens märke inleds med prefixet WUS, vilket inte är tillräckligt för att distansera märket från invändarens. Den dominanta stavelsen i innehavarens märke och den som betonas vid uttal är den andra stavelsen SAP. Den första stavelsen WUS har ingen innebörd och kan lätt falla ifrån eller misstolkas varvid det som återstår är stavelsen SAP. I synnerhet ljudmässigt är risken för förväxling stor. Invändarens märken uttalas SAP och inte bokstaverat. Hälsningsfrasen *what's up* och dess variant *wassup* är enbart känt inom en mindre krets varför innehavarens märke inte kan sägas anspela på denna. Då WUSSAP är en omskrivning av uttrycket *what's up* ligger det närmare till hands att anspela på SAP genom konstruktionen *what is SAP* eller *What'Sap*. De av invändaren åberopade märkena är väl ansedda jämlikt 6 § varumärkeslagen. SAP AG var 2009 det största mjukvaruföretaget i Europa och det fjärde största mjukvaruföretaget i världen. När det gäller affärssystem har företaget första platsen och i termer av intäkter är SAP AG den tredje största mjukvaruleverantören. Det uppskattade marknadsvärdet för varumärket SAP är 12 miljarder amerikanska dollar. Invändaren finns representerad på alla världens kontinenter i mer än 60 länder och har över 82 000 kunder. Till stöd för sitt anförande har invändaren givit in material i form av branschstatistik över världens största mjukvaruföretag och internetutdrag.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Prefixet WUS skiljer sig totalt från invändarens märken med lydelsen SAP. Innehavarens märke WUSSAP anspelar på den välkända världsomfattande hälsningsfrasen *what's up* och dess populära variant *wassup*. WUSSAP är en misspelling av ordet *wassup* och är således ett fantasiord som inte kan förväxlas med SAP. Slutledet SAP är vidare den minst distinktiva delen av innehavarens märke. Invändarens märken uttalas som S.A.P. och således skiljer sig de motstående märkena åt fonetiskt och visuellt. Viss varuslagslikhet föreligger mellan märkena. Märkenas användning skiljer sig dock totalt från varandra och

vänder sig till helt olika branscher. WUSSAP är en chattjänst som vänder sig till en yngre målgrupp och som handlar om att skapa ett socialt webservande. SAP är däremot ett affärssystem. Att de av invändaren åberopade märkena skulle vara väl ansedda bestrids.

SKÄL

Av 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Av 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen framgår vidare 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 kännetecken 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.

Förväxlingsbarhet enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen kan åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Ett varumärke är att anse som väl ansett om det i en väsentlig del av landet är känt inom en betydande andel av den krets som märket vänder sig till. Vid bedömningen av detta ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket.

PRV gör följande bedömning

I ärendet har invändaren anfört att dennes märken åtnjuter skydd som väl ansedda. Det material som ingivits kan emellertid inte läggas till grund för en sådan slutsats. Av materialet framgår visserligen att invändaren, SAP AG, är en stor aktör i branschen. Materialet visar dock inte i vilken utsträckning de av invändaren åberopade märkena är kända i omsättningskretsen. Förväxlingsbedömningen företas således utifrån det skyddsomfång som följer av de av invändaren åberopade registreringarna.

PRV konstaterar att innehavarens märke och de av invändaren åberopade märkena avser skydd för samma typ av varor och tjänster, nämligen datorhårdvara och -mjukvara i klass 9 samt datorrelaterade tjänster i klass 42. Varu- och tjänsteslagslikhet föreligger därmed. Vad innehavaren anfört beträffande att innehavaren och invändaren är verksamma i olika branscher föranleder ingen annan bedömning.


Beträffande märkeslikheten ingår de av invändaren åberopade märkena med lydelsen SAP som slutled i innehavarens märke WUSSAP. Härmed föreligger åtminstone vissa visuella likheter. Då innehavarens märke inleds med WUS och innehåller två stavelser medan de av invändaren åberopade märkena innehåller en stavelse föreligger endast smärre fonetiska likheter. Innehavarens märke uppfattas vidare som en felstavning av, alternativt slanguttryck för, hälsningsfrasen *what's up*. De av invändaren åberopade märkena saknar betydelse på svenska men kan beroende på sammanhang uppfattas enligt någon av ordets engelska betydelser, såsom *sav*, *växtsaft*, *tunnel*, *underminera* m.fl. (Norstedts engelsk-svenska ordbok, WordFinder Online 3.0, sökning 2010-09-02). Märkena ger därför upphov till olika associationsmässiga intryck hos betraktaren. Vid en helhetsbedömning finner PRV därför att de motstående märkena inte är förväxlingsbara.

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

Beslutat den

07 SEP 2010


Christopher Büller


Håkan Johansson

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 (2) månader från beslutsdagen.