

Invändningsärende nr 2010/0065/0001

Registrering nr 409077

INVÄNDARE

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

OMBUD

Kurt Lautmanns Patentbyrå AB
Box 245
691 25 Karlskoga

Exp. Patent- och registreringsverket

2012 -02- 14

INNEHAVARE

Aktiebolaget Sappa
Skårs Led 3 B
412 63 Göteborg

OMBUD

Advokatfirman Vinge KB
Box 11025
404 21 Göteborg

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket SAPPA med registreringsnummer 409077, registrerat för:

- 9:** Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud eller bilder; televisionsapparater.
- 35:** Återförsäljartjänster avseende apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; återförsäljartjänster avseende apparater för återgivning av ljud och bilder.
- 38:** Kabeltelevisionssändning; åtkomst till television via dekoder; televisionssändning.
- 41:** Distribution av televisionsprogram; produktion av kabeltelevisionprogram; uthyrning av radio- och televisionsapparater; produktion av radio- och televisionsprogram; televisionsunderhållning.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och gör gällande att märket är förväxlingsbart med följande av invändarens tidigare registrerade varumärken:

Gemenskapsvarumärket SAP med registreringsnummer 1270693, registrerat för:

- 9:** Maskinläsbara databärare med inspelade program oavsett typ; datorprogram och programvara av alla slag; magnetiska databärare, nämligen magnetband, -skivor, -plattor, och -kort.
- 16:** Medföljande skriftligt material för programvara och databehandlingsprogram, nämligen handböcker, kataloger, bruksanvisningar och arbetsinstruktioner; reklamartiklar, nämligen skrivvaror.
- 18:** Lädervaror, paraplyer, parasoller.
- 25:** Klädesartiklar.
- 28:** Gymnastik- och sportartiklar.
- 41:** Utbildning i framställning, utveckling, tillämpning och användning av datorprogram och programvara samt i elektronisk databehandling.
- 42:** 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.

Gemenskapsvarumärket SAP TV med registreringsnummer 1517135, registrerat för:

- 35:** Information och rådgivning via globala nät, t. ex. Internet, satellit, radio och tv, speciellt för kunder och partner, avseende ekonomisk och strategisk planering, management, utveckling och målsättningar för företag.
- 36:** Information och rådgivning via globala nät, t. ex. Internet, satellit, radio och tv, speciellt för kunder och partner, avseende utveckling av produkter och tjänster inom området för programvara och datorprogram, nämligen leasing och finansiering av datorprogram och programvara.
- 42:** Information och rådgivning via globala nät, t. ex. Internet, satellit, radio och tv, speciellt för kunder och partner, avseende utveckling av produkter och tjänster inom området för programvara och datorprogram, t. ex. framställning, utnyttjande och användning av datorprogram och programvara.

Dessutom anför invändaren som grund för upphävande att invändarens varumärke SAP är väl ansett och att användningen av märket skulle skada anseendet och bilden av de äldre varumärkena.

Till stöd härför anför invändaren i huvudsak följande. Det föreligger varu- och tjänsteslagslikhet varför stor risk för förväxling föreligger. Det yngre märket SAPPA är både fonetiskt och visuellt likt de äldre märkena SAP och SAP TV. De tre varumärkena ger intrycket av att höra till samma varumärkesfamilj. Ordet SAPPA kan tolkas t.ex. som SAP-PA vari stavelsen PA är beskrivande och används som förkortning inom många språk och områden. PA skulle exempelvis kunna stå för Pascal, som är en måttenhet för gastryck eller ett programspråk. PA kan också vara en Provider Aggregatable Adress Space i förhållande till ett IP-nät eller vara en förkortning för personlig assistent. Till stöd för detta bifogar invändaren utdrag från Wikipedia. Det föreligger även en begreppsmässig överlappning. Även varorna och tjänsterna som omfattas är huvudsakligen identiska eller lika. SAP är vidare att betrakta som ett väl ansett varumärke då SAP AG är en väl ansedd global aktör som finns representerad i mer än 60 länder på alla kontinenter med över 82 000 kunder. En global registrering av märket SAPPA skulle skada anseendet och bilden av de äldre varumärkena. SAP AG arbetar mycket aktivt inom området media, radio och television och företaget har många kunder bland programbolag och andra aktörer inom televisionsområdet world wide. Till stöd för detta bifogar invändaren utdrag från SAP AG:s hemsida.

Innehavaren bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Vad gäller märkeslikheten så uttalas SAP genom att varje bokstav läses för sig vilket framgår av intervjun med Vishal Sikka, CTO på SAP (www.sap-tv-com, under rubriken *People*). Det bör även visuellt framstå tydligt att SAP är en förkortning, liksom de flesta andra varumärken som endast består av tre bokstäver. SAP utgör en förkortning av System Application Products. SAPPA är däremot inte en förkortning och uttalas inte S.A.P.P.A. utan som ett tvåstavigt ord, "Sappa". Även för det fall att SAP hade uttalats som ett enstavigt ord så hade inte likheterna varit tillräckliga, eftersom -PA är ett väsentligt suffix. När det gäller korta ord uppfattas de direkt av observatören som en helhet. Likheter i inledningen av namnet får därmed en mindre betydelse än vad som annars kan vara fallet. SAPPA är nästan dubbelt så långt som SAP. Skillnaden på två bokstäver är mycket viktig, eftersom den kraftigt påverkar både den visuella och audiella uppfattningen av ordet. Dominanten i SAPPA är inte SAP utan SAPPA som helhet. På samma sätt uppfattas ABB och ABBA inte likadant trots att endast en bokstav skiljer märkena åt. Vad gäller den konceptuella likhetsbedömningen så anføres att det är naturligt att uppfatta SAP som en förkortning, medan SAPPA, som är ett ord, för tankarna till att "zappa" (byta tv-kanal), vilket ligger i linje med innehavarens tjänster. Innehavarens argument att SAPPA skulle kunna tolkas som en kombination av SAP och Pascal eller "provider aggregatable adress space" (PAAS) känns mycket långsökt. Särskilt med hänsyn till hur SAP uttalas och att SAP i och för sig inte har någon innebörd och då väldigt få personer bör ha hört talas om exempelvis PAAS. Vidare är SAP en välanvänd förkortning i olika branscher, exempelvis kan det vara en förkortning för Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, Standard Assessment Procedure, SIM access Profile m.fl. SAP är således vanligen använt som en förkortning och långt ifrån ensamt förknippat med SAP AG eller dess produkter och tjänster. Vad avser varuslagslikheten anføres att innehavaren levererar digital-tv via kabel till nät- och fastighetsägare, samfälligheter och kabel-tv-operatörer inom Sverige. SAP AG är en tysk mjukvarutillverkare som levererar affärssystem främst till koncerner och stora företag. Mot bakgrund av information från SAP AG:s hemsidor förefaller det som att det inte finns några tjänster som marknadsförs under varumärket SAP TV och det kan ifrågasättas om användningskravet är uppfyllt. Invändaren är av uppfattningen att de varor och tjänster som för SAPPA återfinns i klasserna 9, 35 och 41 inte överrensstämmer med de varor och tjänster i motsvarande klasser för de äldre varumärkena. Vidare är, som tidigare nämnts, de båda bolagens verksamheter helt olika. Bolagen säljer olika produkter och tjänster och har

skilda kunder och marknader. Risken att kunder istället för att köpa SAP AG:s affärssystem råkar beställa SAPP kabel-tv förefaller obefintlig varför någon reell förväxlingsrisk inte föreligger. Det material som invändaren bifogat saknar relevans då det skydd som SAP AG besitter genom varumärkena inte omfattar de varor och tjänster som innehavarens registrering avser. Några grunder för påståendet att SAP skulle vara ett väl ansett varumärke har inte närmare angetts varför detta påstående bestrids.

SKÄL

Av 2 kap. 8 § första stycket 2 framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor och tjänster av samma eller liknande slag, om det finns risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap. 8 andra stycket varumärkeslagen, bland annat ett gemenskapsvarumärke.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt kännetecknens likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som dessa avser.

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

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 kännetecknen eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt eller konceptuellt 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 det äldre märket, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos detta märke ska utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det yngre kännetecknet.

Av 2 kap 8 § första stycket 3 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Vid bedömningen av om ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning det använts, 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

Inledningsvis noterar PRV att användaren har anfört att varumärket SAP är väl ansett och att användningen av märket skulle skada anseendet och bilden av de äldre varumärkena. Användaren har framhållit att SAP AG är en väl ansedd global aktör som finns representerad i mer än 60 länder på alla kontinenter med över 82 000 kunder. Användaren har emellertid inte förebringat något material till stöd för att varumärket skulle vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen varför hinder för registrering på den anförda grunden inte föreligger.

Vad sedan gäller förväxlingsrisken mellan innehavarens registrering och de av användaren anförda varumärkena anför PRV följande.

Vad beträffar varu- och tjänsteslagslikheten konstaterar PRV följande. Innehavarens märke avser apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud eller bild. Apparater kan avse exempelvis datorer, dvd-spelare eller musikuppspelningsapparater. För att dessa apparater ska kunna användas såsom avsett är det nödvändigt att de används tillsammans med någon form av databärare. Apparaterna har därmed ett nödvändigt samband med sådana databärare som användarens registrering avser i klass 9 varför varuslagslikhet föreligger varuslagen emellan.

Vidare föreligger inte likhet i varumärkesrättslig mening mellan resterande av innehavarens tjänster i klasserna 35, 38 och 41 och televisionsapparater i klass 9, och övriga varor och tjänster som användarens båda märken avser i klasserna 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 41 och 42.

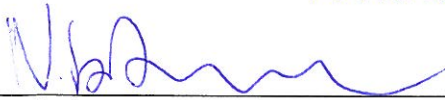
Innehavarens registrering består av ordet SAPPÄ medan användarens registrering består av lydelsen SAP. Bokstavskombinationen SAP ingår som en inledande del i innehavarens registrering varför det föreligger en viss visuell likhet märkena emellan. Sett till märkets helhet, distanserar sig emellertid lydelsen SAPPÄ från ordet SAP genom tillägget av -PÄ i innehavarens märke, vilket ger ett skilt visuellt intryck. Ordet SAPPÄ uttalas som ett tvåstavigt ord medan ordet SAP uttalas som ett enstavigt ord, vilket vanligen uttalas S.A.P. eller SAP med betoning på Ä. Oaktat hur SAP uttalas, så skiljer sig märket fonetiskt från märkesordet SAPPÄ. Märkesordet SAPPÄ har ingen språklig betydelse men i samband med de nu aktuella varorna kan det visserligen föra tankarna till ordet zappa (=byta kanal). Oaktat detta finner PRV inte att bokstavskombinationen SAP kommer att ge en likartad association som ordet SAPPÄ. Begreppsmässigt finner PRV därför inga beröringspunkter märkena emellan. Sammantaget anser PRV därför att de motstående varumärkena distanserar sig tillräckligt såväl visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt varför märkeslikhet inte föreligger.

Vid en helhetsbedömning, inbegripet risken att omsättningskretsen kan få uppfattningen att de varor och tjänster som tillhandahålls under de motstående märkena kan ett kommersiellt samband, finner PRV att de motstående märkena inte bedöms vara förväxlingsbara.

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

Beslutat den

14 FEB 2012



Nina Isaksson

Tina HolmHUR 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.