

Invändningsärende nr 2012/0032/0001

Registrering nr 502249

Er referens: SE-71005597

INVÄNDARE

Gap (ITM) Inc.
2 Folsom Street
94105 San Francisco, CA
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

2013 -07- 18

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 5117
200 71 Malmö

INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 502249 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877) för följande varor:

Klass 8: Bestick; bordsbestick (knivar, gafflar och skedar); matbestick (knivar, gafflar och skedar); plastbestick.

Klass 21: Trattar; skedar för omröring (köksredskap); skopor (bordsbestick); tallrikar.

Klass 28: Mobiler (leksaker); plyschleksaker; leksaker; byggklossar (leksaker); skallror (leksaker).

Registreringen ska följaktligen bestå för följande varor:

Klass 18: Bärselar att bära barn med.

Klass 20: Åkpåsar för barn; mattor för spädbarnhagar.

Klass 25: Haklappar, ej av papper.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket GAPA med registreringsnummer 502249, registrerat för följande varor:

Klass 8: Bestick; bordsbestick (knivar, gafflar och skedar); matbestick (knivar, gafflar och skedar); plastbestick.

Klass 18: Bärselar att bära barn med.

Klass 20: Åkpåsar för barn; mattor för spädbarnhagar.

Klass 21: Trattar; skedar för omröring (köksredskap); skopor (bordsbestick); tallrikar.

Klass 25: Haklappar, ej av papper.

Klass 28: Mobiler (leksaker); plyschleksaker; leksaker; byggklossar (leksaker); skallror (leksaker).

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med följande märken:

Gemenskapsvarumärket GAP med registreringsnummer 2768380, registrerat för följande varor:

Klass 8: Handdrivna verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och rakapparater; bestick, nämligen knivar, skedar och gafflar; osthyvlar, konservöppnare, slaktarknivar, ätpinnar, manikyrredskap och pedikyrtjänster, nämligen nagelfilar med amarilskikt, nagelpolerare, fingernagelklippare, tåskiljare, nagelbandsintryckare och nagelbandsavskärare, rakhyvlar och rakblad, saxar, trädgårdsredskap, nämligen växtspadar, ogräskrattor, spadar, hackor och krattor (alla icke-elektriska).

Gemenskapsvarumärket GAP med registreringsnummer 9184251, registrerat för följande varor:

Klass 28: Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader.

Klass 36: Kreditkortstjänster, tjänster avseende presentcheckar och inköpskuponger, tjänster rörande penninginsamlingar för välgörande ändamål; försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri; finansiell konsultation och rådgivning.

Klass 41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; alla nämnda tjänster relaterade till mode; anordnande, organisering, ledning av och värdskap för sociala underhållningsevenemang; underhållningstjänster, nämligen tillhandahållande av information via ett globalt datornät inom områdena celebriteter, underhållning och populärkultur; organisering av modeshower för underhållningsändamål; organisering och anordnande av utställningar för underhållningsändamål.

Gemenskapsvarumärket GAP med registreringsnummer 9345802, registrerat för följande varor:

Klass 20: Varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast; stolar; stolsdynor; strandstolar; speglar; bord; kistor; sängar; brevlådor, ej av metall; tavelramar; lårar; sovsäckar; huvudkuddar; kuddar; icke-metalliska

nyckelringar; tavelramar; dekorativa pärlförhängen; plastbanér; garderober; bord; hyllor; fåtöljer; korgar; vaggor; sängar; bänkar; lådor; förvaringsskåp; kistor; byråar; klämmor; klädkrokar; hängkrokar; vaggor; spjällådor; garderober; gardinkrokar, skenor och ringar; kuddar; däckstolar; skrivbord; anslagstavlor; möbeldörrar; toalettbord; prydnadsfigurer; dokumentskåp; rörförbindningsdelar; ramar; upphängningsanordningar; nackstöd; hakar; madrasser; speglar; huvudkuddar; tavelramar; pluggar; ställ; säten; soffor [fåtöljer]; sideboard; hyllor; sovsäckar; soffor; statyer; pallar; bordsskivor; bord; väggplattor; vaxfigurer.

Klass 21: Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar; tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetad eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser; hårborstar; nagelborstar; ögonbrynsborstar; tandborstar; frisyrapparater; icke-elektriska locktänger; spännen; muggar; koppar; fat; lunchboxar; flaskor; skålar; askar ej av ädelmetall; nattkärl; cocktailpinnar; lerkärl; bägare; tallrikar; bordsviser, ej knivar, gafflar och skedar, ej av ädelmetall; dammsugarpåsar; kylare; vaser, ej av ädelmetall; parfymrefräschorer; tallrikar; tvålhållare; svamphållare; flasköppnare; lårar; brickor.

Klass 24: Varor av textil, väv eller plastmaterial (ersättning för väv) i denna klass; hushållslinne; sänglinne; bordslinne; handdukar; handdukar; sängkläder och bordsdukar; servetter; etiketter i denna klass; fanor; grovt lösvävt bomullstyg; textilier och tyger (vävda och stickade); gardiner; gardiner; fönstertäckningar; filter; tygbanér; lakan; sängtäcken; krås; kuddöverdrag; rapningstrasor; överdrag av tyg för blöjbytesdynor; blöjbytesmattor; figursydda möbelöverdrag; gardiner.

Gemenskapsvarumärket GAP med registreringsnummer 9608118, registrerat för följande varor:

Klass 3: Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfym, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor.

Klass 18: Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror.

Klass 24: Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar.

Gemenskapsvarumärket GAP med registreringsnummer 9689084, registrerat för följande varor:

Klass 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader

Klass 45: Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda av andra för att tillmötesgå andras individuella behov.

Invändaren anför även att varukännetecknet GAP är väl ansett och att användningen av innehavarens märke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Innehavaren bestrider grunderna för invändningen.

Invändarens utveckling av talan

Innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärken GAP, med registreringsnummer 2768380, 918425, 9345802, 9608118 samt 9689084. Invändarens och innehavarens märken är mycket lika och sammanfaller genom att de båda innehåller bokstäverna GAP. Den enda skillnaden är att det yngre märket slutar på bokstaven "A". Enligt praxis anses ett yngre varumärke vari ett annat äldre varumärke i sin helhet ingår i allmänhet vara förväxlingsbart med det äldre varumärket. Likheten i ord delen GAP är därför tillräcklig för att rättfärdiga att det föreligger en förväxlingsrisk mellan varumärkena. Fonetiskt sammanfaller varumärkena i uttalet av bokstäverna "g-a-p". Orden "gap" och "gapa" skiljer sig uttalsmässigt på svenska enbart av att ordet "gapa" slutar på bokstaven "a". Varumärkesrättsligt anses slutledet ha mindre betydelse och kan lätt förbise eller glömmas bort. Uttalsmässigt är varumärkena därför väldigt lika varandra. Begreppsmässigt är varumärkena identiska eller i det närmaste identiska. Ordet "gapa" och ordet "gap" utgör på svenska verb respektive substantiv och har samma mening och innebörd. Varumärkena sammanfaller således visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt och är därför väldigt lika varandra. Det föreligger även varuslagslikhet. Invändaren har genom sina äldre gemenskapsvarumärken nummer 2768380, 9345802, 9608118, 9689084 och 9184251 skydd för samma eller liknande varor som det yngre märket. Det finns en risk att användningen av innehavarens märke leder till uppfattningen i omsättningskretsen att varorna härstammar från samma kommersiella ursprung eller att det finns ett ekonomiskt samband mellan innehavaren och invändaren. Varumärket GAP har en mycket stark inneboende särskiljningsförmåga och därmed ett stort skyddsomfång. Vid en samlad helhetsbedömning är märkena därför att anse som förväxlingsbara.

Invändarens varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av märket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för det äldre varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Märket har ett utökat skyddsomfång. Invändaren bildades 1969. Den första THE GAP butiken, som sålde jeans och skivor, öppnades i San Fransisco, Kalifornien i augusti samma år. 1976 blev Gap listat och noterat på börsen i New York. Gap anses idag vara ett de mest kända företagen i världen. Invändaren tilldelades 1997 Advertising Age's pris "Marketer of the Year". Interbrands och Business Weeks undersökning "Best Global Brands" rankade 2006 Gap som nummer 52 och uppskattade värdet på varumärket till USD 6,4 miljarder. 2009 rankades Gap, för fjärde året i rad som ett av "100 Best Corporate Citizens" i en årlig undersökning av CRO magazine (tidigare Business Ethics magazine). Gap rankades som nummer 24. Vidare har invändaren för tredje året i rad blivit utsedd av Ethisphere Magazine som ett av världens mest etiska företag. Gap har mer än 134 000 anställda och mer än 3100 butiker runt om i världen. Invändaren erbjuder även försäljning till hela världen via sin hemsida www.gap.com. Det finns en motsvarande sida för Europa, www.gap.eu.

Innehavarens utveckling av bestridandet

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i allt väsentligt följande. Varumärket GAPA registrerades i december 2011. Varumärket ägs av [redacted] och ska användas till att saluföra i första hand haklappar, därefter andra

produkter relaterade till matningssituationen och möjligtvis även andra barnrelaterade produkter som till exempel leksaker. Valet av märket GAPA beror på associationen till det svenska ordet ”gapa” som är starkt knutet till matningssituationen av det lilla barnet där man uppmanar barnet att gapa. GAPA är registrerat i Sverige och det är här associationen är stark och märket har en avsevärd poäng. Det finns flera registrerade gemenskapsvarumärken och nationella svenska märken som samexisterar med GAP, t.ex. GAP, GAPA, GA, GAPS, GAPO, GATA, APA, CAP . Dessa kännetecken har en ordalydelse som är mycket lik eller identisk med invändarens märke GAP. Skillnaden är i flera fall en bokstav. Ett märke värt att nämna är den svenska registreringen GAPA i klasserna 29 och 30, där klass 30 sammanfaller med invändarens märken men inte ned någon av de klasser som innehavarens märke registrerats för. Invändarens märke uttalas ”gapp” med ett kort ”a” medan innehavarens märke GAPA uttalas med ett långt ”a” mellan bokstäverna G och A, vilket gör märkena fonetiskt avsevärt olika. GAP är ett kort märke och liknar därmed många förkortningar och ord, både på svenska och i andra språk, exempelvis GA, ga (förkortning för gammal, gamla, initialer mm), gas, gasa, gasp, gal, gala, gap, gapa, gata, gatt, apa, app, cap, cape, Garp (tilltalsnamn), etc. Mängder av märken, både med mångårigt skydd samt med skydd registrerade under senare år, ligger närmare GAP än det registrerade märket GAPA som invändningen avser. Därför är det omöjligt för invändaren att hävda unicitet för GAP eller att märket GAPA skulle vara ogiltigt eller göra intrång på eller skada invändarens märke.

SKÄL

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en 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 4 varumärkeslagen, ett gemenskapsvarumärke.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Om varu- eller tjänsteslagslikhet är för handen ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden. (EU-domstolens dom i mål C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

Utgångspunkten vid bedömningen är att den berörda produktkategoriens genomsnittskonsument är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Det ska dock även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhetsgrad kan variera beroende på den aktuella varu- eller tjänstekategori (se EU-domstolens dom i mål C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

Vid bedömningen av om varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de

konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mål C-39/97 (Canon), punkt 23).

En hög grad av särskiljningsförmåga hos det äldre märket, ursprunglig eller förvärvad, ökar risken för förväxling. Hänsyn ska bland annat tas till den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU-domstolens domar i mål C-251/95 (Sabel), punkt 24 samt C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkterna 22 och 23).

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 (se EU-domstolens dom i mål C-375/97 (Chevy), punkt 27).

PRV gör följande bedömning

Invändaren har gjort gällande att dennes varukännetecken är väl ansett och att det genom användning förvärvat ett utökat skyddsomfång. Vidare har anförts att användningen av innehavarens varumärke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Till stöd för detta har invändaren bland annat anført att kännetecknet togs i bruk år 1969, i San Francisco, samt att det borsintroducerades i New York år 1976. Användningen av märket GAP och dess välkändhet har renderat invändaren flera utmärkelser. GAP har mer än 134 000 anställda och 3100 butiker runt om i världen. Enbart vad som framkommit om den tid och den omfattning i vilken varumärket GAP används kan emellertid inte läggas till grund för slutsatsen att varumärket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Det finns inte någon utredning som visar hur stora investeringar som gjorts för att marknadsföra märket. Inte heller finns någon utredning om hur stor marknadsandel som de varor och tjänster som tillhandahålls under märket har eller vilken kännedom omsättningskretsen har om GAP som ett varumärke för här aktuella varor och tjänster. Vid en samlad bedömning finner PRV att det material som presenterats inte kan ligga till grund för slutsatsen att varumärket GAP är känt inom en betydande del av omsättningskretsen för några av de nu aktuella varorna eller tjänsterna. Innehavarens registrering kan därmed inte upphävas på den grunden att användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för det äldre märkets särskiljningsförmåga eller anseende. Det inlämnade materialet avseende märkets användning ger inte heller stöd för att varumärket GAP förvärvat förstärkt känneteckenskraft såvitt avser de varor och tjänster som registreringen avser. Därmed kommer PRV:s fortsatta prövning att avse frågan om förväxling med utgångspunkt i det skydd som följer av invändarens registreringar.

Vad gäller varuslagslikheten kan inledningsvis konstateras att det råder varuslagsidentitet mellan samtliga de varor som omfattas av klass 8 i innehavarens märke och varorna bestick som omfattas av samma klass i invändarens gemenskapsvarumärke nummer 2768380.

Varuslagsidentitet föreligger också mellan samtliga varor som omfattas av klass 28 i innehavarens märke och varorna leksaker som omfattas av samma klass i invändarens gemenskapsvarumärke nummer 918425.

Vidare råder varuslagsidentitet mellan varorna trattar; skedar för omröring (köksredskap) som omfattas av klass 21 i innehavarens märke och varorna redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed) som omfattas av samma klass i invändarens gemenskapsvarumärke nummer 9345802.

Det föreligger även varuslagsidentitet mellan varorna tallrikar som omfattas av klass 21 i innehavarens märke och samma vara i klass 21 i invändarens gemenskapsvarumärke nummer 9345802.

Det föreligger en hög grad av varumärkeslikhet mellan varorna skopor (bordsbestick) som omfattas klass 21 i invändarens märke och varorna bestick som omfattas av klass 8 i invändarens gemenskapsvarumärke nummer 2768380, samt varorna redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed) som omfattas av klass 21 i invändarens gemenskapsvarumärke nummer 9345802.

De återstående varor som omfattas av innehavarens registrering är bärselar att bära barn med, i klass 18, åkpåsar för barn; mattor för spädbarnhagar, i klass 20, och haklappar, ej av papper, i klass 20. Samtliga dessa varor är produkter avsedda för spädbarn och små barn. De varor och tjänster som omfattas av invändarens märken är inte av samma art som dessa varor. De har heller inte samma ändamål, eller konkurrerar med eller kompletterar varandra. Det finns visserligen beröringspunkter mellan varorna åkpåsar för barn, i innehavarens märke, och varorna sovsäckar, i invändarens gemenskapsvarumärke nummer 9345802, eftersom dessa varor kan komma att användas för liknande ändamål. Åkpåsar för barn utgör dock ett tillbehör till barnvagnar och det saknas anledning för omsättningskretsen att tro att dessa varor har samma kommersiella ursprung eller kommer från företag med ekonomiska band. Således föreligger inte varuslagslikhet med avseende på dessa varor.

Bedömningen av märkenas förväxlingsbarhet ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjänster som avses. I förevarande fall riktar sig de varor där varuslagsidentitet har konstaterats till konsumenter i allmänhet, vilka kan förväntas vara normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och medvetna.

Invändarens åberopade kännetecken har lydelsen GAP. Ordet GAP har på svenska betydelsen *uppspärрад mun, mun, öppning, alltför stort avstånd* eller *högljutt och oartikulerat skrikande* (Norstedts svenska lexikon, nätutgåvan, åtkomst 2013-06-27) och på engelska *öppning, hål, gap, bräsch, blotta, lucka, skillnad* (Norstedts svenska lexikon, nätutgåvan, åtkomst 2013-06-27). Lydelsen GAP har således ingen språklig innebörd som kan sättas i samband med de här aktuella varorna och tjänsterna. Kännetecknen får därmed anses ha en särskiljningsförmåga av normalgraden.

Innehavarens märke består av lydelsen GAPA medan invändarens kännetecken består av lydelsen GAP. Ur visuellt hänseende kan konstateras att innehavarens märke består av ett

ord med fyra bokstäver medan användarens kännetecken består av ett ord med tre bokstäver. De tre inledande bokstäverna i de motstående kännetecknen är gemensamma. Även med beaktande av att det rör sig om korta märken får den visuella likheten mellan de motstående kännetecknen betecknas som hög, då endast den avslutande bokstaven A skiljer dem åt. Vad gäller den fonetiska likheten består innehavarens märke av ett ord med två stavelser medan användarens kännetecken består av ett ord med en stavelse. Det får antas att omsättningskretsen i första hand kommer att uttala innehavarens märke som det svenska ordet *gapa* och användarens märke som det svenska ordet *gap*. Den avslutande bokstaven A i innehavarens märke är placerad sist i märket. Den fonetiska likheten mellan märkena är sammantaget hög. I begreppsmässigt hänseende ger de motstående kännetecknen visst utrymme för tolkningar, men det saknas anledning att anta att de skulle ge upphov till olikartade associationer hos omsättningskretsen. Omsättningskretsen kommer i första hand att associera innehavarens märke GAPA med det svenska ordet *gapa* och användarens märke GAP med det svenska ordet *gap*. Det föreligger därmed associationsmässiga likheter mellan de motstående kännetecknen.

Sammanfattningsvis uppvisar de motstående märkena såväl visuell och fonetisk som associationsmässig likhet.

Med beaktande av föreliggande varuslagslikhet finner PRV, vid en helhetsbedömning, att de motstående kännetecknen är förväxlingsbara med avseende på de varor där varuslagslikhet har konstaterats.

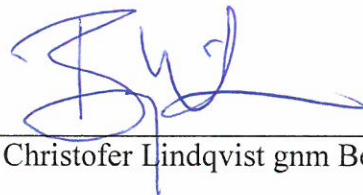
Mot bakgrund av det ovan anförda ska innehavarens registrering upphävas med avseende på samtliga varor i klasserna 8, 21 och 28. Registreringen ska följaktligen bestå i övrigt.

Beslutat den

18 JUL 2013



Carina Widd



Christofer Lindqvist gnm Benjamin Winsner

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.