

Invändningsärende nr 2012/0103/0001
Er referens: T41205155SE000

Registrering nr 505845

INVÄNDARE

SEDA (société par actions simplifiée)
128, Rue de la Boetief
F-75008 Paris
Frankrike

Exp. Patent- och registreringsverket

2013 -12- 13

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

Revisorskan Bratt & Welin Kommanditbolag
Sandelsgatan 42
115 33 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 505845 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket DU KAN! med registreringsnummer 505845, registrerat för följande varor:

Klass 41: Instruktion avseende fysisk form för vuxna och barn; övervakning av fysisk träning; instruktion vid fysisk träning; fysisk träning; undervisning/utbildning avseende fysisk träning; handledning i fysisk träning; idrotts- och gymnastiktjänster; instruktion, ledning och handledning i sport; instruktion i sport; instruktionstjänster relaterade till sport; information avseende idrottsutbildning; handledning och instruktion, nämligen idrottscoaching; handledning/instruktion av idrottsspelare; gymnastik (med lek och idrott); undervisning i sport; undervisning/utbildning i sport; sport- och idrottsaktiviteter; träning av idrottsledare; upplåtande av information relaterad till personligheter inom sport; undervisning i form av idrottskurser.

Invändaren har som grund för invändningen anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke DUKAN med registreringsnummer 9400623 registrerat för varor i klasserna 9 och 16, för tjänster i klasserna 35 och 38, samt för följande tjänster i klass 41. För fullständig varuförteckning, se bifogad bilaga.

Klass 41: Underhållning, handledning/instruktion, undervisning/utbildning; elektronisk publicering av direktanslutna böcker och tidskrifter; anordnande av tävlingar inom

utbildnings- eller underhållningsområdet; anordnande och hållande av kollokvier, konferenser, kongresser, seminarier, anordnande av utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; videofilmning; filmproduktion, produktion av filmer på videoband, redigering av videoband; drift av elektroniska direktanslutna publikationer, ej nedladdningsbara; fotografiska tjänster, nyhetsreportertjänster, fotoreportage; digital bildframställning; information avseende underhållning och utbildning; fritidsverksamhet; undervisning; kulturverksamhet och sport- och idrottsaktiviteter; radio- och televisionsunderhållning; artistförmedlingar; tjänster från underhållare; produktion av shower; anordnande av shower (impresariotjänster); platsbokning för shower; utgivning och publicering av texter (ej reklamtexter), illustrationer, böcker, tidskrifter, periodiska publikationer, veckotidningar, ljud- och videokassetter, cd-skivor (ljud och video), cd-i-skivor, cd-romskivor, dvd-romskivor och publikationer av alla slag och i alla former (ej för reklamändamål), inkluderande elektroniska och digitala publikationer (ej för reklamändamål), ljud- och/eller bildmedier, multimedier, (interaktiva skivor, audionumeriska cd-romskivor), multimedieprogram (datorbearbetning av text och/eller stillbilder och rörliga bilder), spel och speciellt tv-spel, audiovisuella spel, spel på cd-skivor och audionumeriska cd-skivor; redigering av radio- och televisionsprogram, audiovisuella och multimediala program (datorbearbetning av text och/eller stillbilder och rörliga bilder, och/eller ljud (musikaliska eller ej), för interaktiva ändamål eller ej); anordnande av spel (underhållning); produktion av radio- och tv-program för information och underhållning, audiovisuella och multimediala program (datorbearbetning av text och/eller stillbilder och rörliga bilder, och/eller ljud, musikaliska eller ej), för interaktiva ändamål eller ej; uthyrning av filmer och kassetter inkluderande videokassetter, och mer allmänt av alla ljud- och/eller bildmedier samt av multimedier (interaktiva skivor, cd-romskivor); lekotektjänster, nämligen tjänster för lektillställningar (underhållning); scenredaktion; ljudinspelningstjänster (inspelningsstudior) och tjänster för upptagning av bilder (filmning); uthyrning av ljudapparater och belysningsapparater för teateruppsättningar eller tv-studior; uthyrning av scendekorationer; speltjänster via direktanslutning från ett datanät.

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. Invändarens märke innehåller samma bokstäver som innehavarens märke. Bokstäverna är placerade i samma ordningsföljd. Märkena är fonetiskt identiska. Det föreligger även tjänsteslagslikhet. Familjenamnet DUKAN är i princip okänt i Sverige. Det finns ingen innehavare av familjenamnet i Sverige. Svenska konsumenter kommer att uppfatta lydelsen DUKAN som en sammanskrivning av orden du kan, vilket innebär att konsumenterna kan komma att uppfatta meningsinnehållet av respektive märke identiskt.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Innehavarens märke avser det svenska uttrycket för att inge självförtroende. DUKAN i invändarens märke uppfattas som ett egennamn, såsom i formen Dukandieten. Upphovsmannen är Pierre Dukan. Invändaren använder DUKAN oberoende av språk. Innehavarens märke innehåller mellanslag och utropstecken som inte förekommer i invändarens märke. Märkena avser vitt skilda verksamheter. DUKAN handlar om bantningsdiet, medan DU KAN! avser personlig träning och fysisk aktivitet för friska och skadade personer. Risk för att förlora kunder eller anseende föreligger inte.

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 tjänstekategorin (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).

PRV gör följande bedömning

De handlednings-, instruktions- och idrottstjänster som innehavarens märke avser i klass 41 faller inom den bredare kategorin av tjänster som användarens märke avser i samma klass. De motstående märkena avser därmed identiska varor/tjänster.

Innehavarens märke avser vidare information avseende idrottsutbildning i klass 41. Invändarens märke avser bland annat information avseende utbildning i samma klass. Då invändarens tjänst innefattar innehavarens tjänst föreligger identitet tjänsteslagen emellan.

Innehavarens märke avser vidare upplåtande av information relaterad till personligheter inom sport i klass 41. Invändarens märke avser bland annat undervisning/utbildning i samma klass. Det får anses naturligt att inom ramen för undervisnings- och utbildningstjänster upplåta information till omsättningskretsen avseende sådant som är av relevans för undervisningen och utbildningen. De motstående tjänsterna är därmed delvis av samma art och har delvis samma syfte. Tjänsterna kompletterar varandra och kan även konkurrera med varandra. Omsättningskretsen är densamma och tjänsterna kan ofta ha samma kommersiella ursprung. Vid en sammantagen bedömning föreligger likhet mellan tjänsterna.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märke:

Innehavarens märke:

DUKAN	DU KAN!
-------	---------

Bedömningen av märkenas förväxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter, ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjänster som avses. I förevarande fall riktar sig de tjänster där identitet har konstaterats till konsumenter i allmänhet, men även till professionella aktörer såsom grossister, näringsidkare och företagskunder.

I visuellt hänseende föreligger en hög grad av likhet då märkesorden endast skiljer sig till stavningen genom mellanslaget och utropstecknet i innehavarens märke. Invändarens märke kan komma att uttalas på samma sätt som innehavarens märke. Således föreligger även en hög grad av fonetiskt likhet mellan märkena.

Omsättningskretsen kan komma att uppfatta invändarens märke som en sammanskrivning av orden DU KAN. Detta särskilt med beaktande av vilka tjänster invändarens märke avser. Således föreligger en hög grad av begreppsmässig likhet mellan märkena.

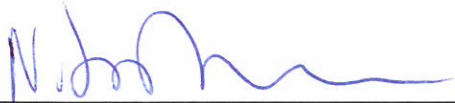
Sammanfattningsvis föreligger en hög grad av visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet mellan märkena.

Invändarens märke består av ordet DUKAN, vilket i sig inte har någon språklig innebörd som kan sättas i samband med de varor och tjänster det avser. Som nämnts kan märket uppfattas som en sammanskrivning av orden DU KAN, vilket är ett uppmuntrande budskap om att någon klarar av något. Vid en sammantagen bedömning finner dock PRV att invändarens märke DUKAN, i detta utförande, har en normal grad av ursprunglig särskiljningsförmåga för de varor för vilka det är registrerat.

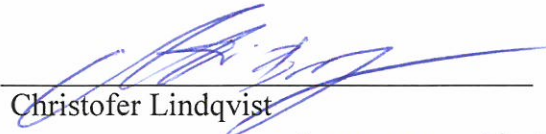
Vid en helhetsbedömning av samtliga ovan nämnda omständigheter finner PRV att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens märke i förhållande till samtliga varor för vilka innehavarens märke är registrerat.

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

Beslutat den 13 DEC 2013



Nina Isaksson



Christofer Lindqvist

genom Martin Berger

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 beslutets dag.

utomhusreklam (telekommunikation); kommunikation via telegrafi och telefoni; kommunikation, överföring av information lagrad i databaser eller på en IT-server; överföring av information och data, direktansluten eller med fördröjningstid, från databearbetningsystem, datornät inklusive det globala telekommunikationsnätet som kallas Internet och det globala nätet som kallas "webben"; utförande av telefontjänster; mobiltelefoni; uthyrning av anordningar och apparater för telekommunikation; telekonferenstjänster; överföring av telefax och telegram; sändning av telegram; leasing av åtkomsttid till databaser.

- 41:** Underhållning, handledning/instruktion, undervisning/utbildning; elektronisk publicering av direktanslutna böcker och tidskrifter; anordnande av tävlingar inom utbildnings- eller underhållningsområdet; anordnande och hållande av kollokvier, konferenser, kongresser, seminarier, anordnande av utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; videofilmning; filmproduktion, produktion av filmer på videoband, redigering av videoband; drift av elektroniska direktanslutna publikationer, ej nedladdningsbara; fotografiska tjänster, nyhetsreportertjänster, fotoreportage; digital bildframställning; information avseende underhållning och utbildning; fritidsverksamhet; undervisning; kulturverksamhet och sport- och idrottsaktiviteter; radio- och televisionsunderhållning; artistförmedlingar; tjänster från underhållare; produktion av shower; anordnande av shower (impresariotjänster); platsbokning för shower; utgivning och publicering av texter (ej reklamtexter), illustrationer, böcker, tidskrifter, periodiska publikationer, veckotidningar, ljud- och videokassetter, cd-skivor (ljud och video), cd-i-skivor, cd-romskivor, dvd-romskivor och publikationer av alla slag och i alla former (ej för reklamändamål), inkluderande elektroniska och digitala publikationer (ej för reklamändamål), ljud- och/eller bildmedier, multimedier, (interaktiva skivor, audionumeriska cd-romskivor), multimedieprogram (datorbearbetning av text och/eller stillbilder och rörliga bilder), spel och speciellt tv-spel, audiovisuella spel, spel på cd-skivor och audionumeriska cd-skivor; redigering av radio- och televisionsprogram, audiovisuella och multimediala program (datorbearbetning av text och/eller stillbilder och rörliga bilder, och/eller ljud (musikaliska eller ej), för interaktiva ändamål eller ej); anordnande av spel (underhållning); produktion av radio- och tv-program för information och underhållning, audiovisuella och multimediala program (datorbearbetning av text och/eller stillbilder och rörliga bilder, och/eller ljud, musikaliska eller ej), för interaktiva ändamål eller ej; uthyrning av filmer och kassetter inkluderande videokassetter, och mer allmänt av alla ljud- och/eller bildmedier samt av multimedier (interaktiva skivor, cd-romskivor); lekotektjänster, nämligen tjänster för lektillställningar (underhållning); scenredaktion; ljudinspelningstjänster (inspelningsstudior) och tjänster för upptagning av bilder (filmning); uthyrning av ljudapparater och belysningsapparater för teateruppsättningar eller tv-studior; uthyrning av scendekorationer; speltjänster via direktanslutning från ett datanät.