

DELVIS UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

Invändningsärende nr 2012/0068/0001

Registrering nr 503948

Er referens: SE-71005816

INVÄNDARE

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

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
c/o Niclas Dahlberg, Daniel Nyqvist
Box 5117
200 71 Malmö

*Exp. Patent- och registreringsverket***2014 -04- 30****INNEHAVARE**

Edu Med AB
Sommarstugevägen 6
263 71 Jonstorp

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 503948 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877) för följande varor och tjänster:

- Klass 9: Anslagstavlor (elektroniska); datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror); registrerade datorprogram; gränssnitt (för datorer); datorsystem.
- Klass 35: Konsultationer avseende företagsledning och -organisation; sammanställning, inmatning och systematisering av information i databaser; sammanställning och inmatning av information i databaser; bearbetning, lagring, framtagning och/eller kontroll av datoriserad information; förmedling av tjänster (för annans räkning); bloggning för reklamändamål; marknadsföringstjänster; genomförande av opinionsundersökningar; övervakning av grupparbete för att förbättra/utveckla dess effektivitet; framtagning av utkast för offentligt material.
- Klass 38: Kommunikationer via datorterminaler; datorstödd överföring av meddelanden och bilder; personsökningstjänster (radio-, telefon- eller annan elektronisk kommunikation); elektroniska anslagstavelstjänster (telekommunikationstjänster); telekonferenstjänster; datorkommunikationsservice; datorstödd sändning av meddelanden och bilder; digitala överföringstjänster och sändningstjänster via internet; kommunikationstjänster för åtkomst till databaser; sändning av film och program via datanät;

sändning av meddelanden över elektroniska media; sändning av videofilm; telekommunikationstjänster för åtkomst till databaser; informationstjänster avseende åtkomst till datanätverk/internet; informationstjänster avseende elektronisk post; upplåtande av åtkomst till elektroniska anslagstavlor; åtkomst till elektroniska meddelandesystem; upplåtande av telekommunikationskanaler för teleshoppingtjänster; upplåtande av internet chatrum; upplåtande av åtkomst till databaser.

- Klass 41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; tjänster för implementering av utbildningsprocedurer; tjänster för implementering av utlärningsprocedurer; yrkesrådgivning (utbildning eller träningsråd); nyhetsreportertjänster; anordnande av personliga utvecklingskurser; arrangerande av tävlingar i utbildningssyfte; distribution (andra än transporter) av film; friskvårdstjänster (instruktion/information); instruktionskurser relaterad till hälsa; personliga introduktionstjänster via datorer (utbildning); produktion av kursmaterial; produktion av kursmaterial distribuerade vid seminarier; instruktionstjänster; filmproduktion.
- Klass 42: Utformning av hemsidor/webbsidor; utveckling av applikationslösningar för datorprogram; utveckling av datakoder; utveckling av datorbaserade nätverk; utveckling av datorbaserade nätverk för organisationsledarskap; utveckling av datorsystem; utveckling av produkter för hälsovårdsindustrin; datorprogrammering; utformning av datorprogramvara; uppdatering av datorprogramvara; grafisk formgivning; kvalitetskontroll; underhåll av datorprogramvara; design av datorsystem; duplicering av datorprogram; skapande och underhållande av webbplatser för andra; analytiska tjänster avseende datorprogram; anpassning av program och system i form av installationer, konsultationer och supporttjänster; design av hemsidor (dataprogrammering); design/utformning av datormjukvara/webbplatser/webbsajter; illustratörstjänster; informationstjänster relaterad till applikationer av datorsystem; vetenskapliga tjänster; design och utveckling av mjukvara.
- Klass 44: Psykosociala tjänster; medicinsk rehabilitering.
- Klass 45: Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov; kontaktförmedling via internet.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket GAPET (i figur, se nedan) med registreringsnummer 503948.



Märket är utfört i svart, vitt och orange.

- Klass 9: Anslagstavlor (elektroniska); datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror); registrerade datorprogram; gränssnitt (för datorer); datorsystem.
- Klass 35: Konsultationer avseende företagsledning och -organisation; sammanställning, inmatning och systematisering av information i databaser; sammanställning och inmatning av information i databaser; bearbetning, lagring, framtagning och/eller kontroll av datoriserad information; förmedling av tjänster (för annans räkning); bloggning för reklamändamål; marknadsföringstjänster; genomförande av opinionsundersökningar; övervakning av grupparbete för att förbättra/utveckla dess effektivitet; framtagning av utkast för offentligt material.
- Klass 38: Kommunikationer via datorterminaler; datorstödd överföring av meddelanden och bilder; personsökningstjänster (radio-, telefon- eller annan elektronisk kommunikation); elektroniska anslagstaveltjänster (telekommunikationstjänster); telekonferenstjänster; datorkommunikationsservice; datorstödd sändning av meddelanden och bilder; digitala överföringstjänster och sändningstjänster via internet; kommunikationstjänster för åtkomst till databaser; sändning av film och program via datanät; sändning av meddelanden över elektroniska media; sändning av videofilm; telekommunikationstjänster för åtkomst till databaser; informationstjänster avseende åtkomst till datanätverk/internet; informationstjänster avseende elektronisk post; upplåtande av åtkomst till elektroniska anslagstavlor; åtkomst till elektroniska meddelandesystem; upplåtande av telekommunikationskanaler för teleshoppingtjänster; upplåtande av internet chatrum; upplåtande av åtkomst till databaser.
- Klass 39: Fysisk lagring av elektroniskt lagrad data eller dokument.
- Klass 41: Textförfattande tjänster (annat än reklamtexter); layout-tjänster, andra än för reklamändamål; publicering av bloggar on-line; undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; publicering/utgivning av datamedia; tjänster för implementering av utbildningsprocedurer; tjänster för implementering av utlärningsprocedurer; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); yrkesrådgivning (utbildning eller

träningsråd); nyhetsreportertjänster; anordnande av personliga utvecklingskurser; arrangerande av tävlingar i utbildningssyfte; distribution (andra än transporter) av film; friskvårdstjänster (instruktion/information); instruktionskurser relaterad till hälsa; personliga introduktionstjänster via datorer (utbildning); produktion av kursmaterial; produktion av kursmaterial distribuerade vid seminarier; instruktionstjänster; filmproduktion.

- Klass 42: Utformning av hemsidor/webbsidor; utveckling av applikationslösningar för datorprogram; utveckling av datakoder; utveckling av datorbaserade nätverk; utveckling av datorbaserade nätverk för organisationsledarskap; utveckling av datorsystem; utveckling av produkter för hälsovårdsindustrin; datorprogrammering; utformning av datorprogramvara; uppdatering av datorprogramvara; grafisk formgivning; kvalitetskontroll; underhåll av datorprogramvara; design av datorsystem; duplicering av datorprogram; skapande och underhållande av webbplatser för andra; analytiska tjänster avseende datorprogram; anpassning av program och system i form av installationer, konsultationer och supporttjänster; design av hemsidor (dataprogrammering); design/utformning av datormjukvara/webbplatser/webbsajter; illustratörstjänster; informationstjänster relaterad till applikationer av datorsystem; vetenskapliga tjänster; design och utveckling av mjukvara.
- Klass 44: Psykosociala tjänster; medicinsk rehabilitering.
- Klass 45: Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov; kontaktförmedling via internet.

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

GAP

Varumärke nr 4550778.

- Klass 9: Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat; magnetiskt kodade kort och kort innehållande ett integrerat kretschip, nämligen smartkort med programmering använd för att köpa varor och tjänster.

GAP

Varumärke nr 9689084.

- 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.

GAP

Varumärke nr 9184251.

- 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; fastighetsmäklari; 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.



Varumärke nr 3007358.
Märket är utfört i svartvitt.

- Klass 3: Tvätt- och blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymervaror, eau-de-parfum, eau-de-toilette, badolja, badskum, badkulor, badlösningar, badpulver, badtabletter, badgel, kroppskrämer, kroppsspray, kroppsolja, torroljespray, kroppsrengöringsmedel, kroppslosion, duschlosion, duschgel, badsolt, rengöringsmedel, kropps- och hudlosion, kropps- och hudtvål, rengöringskräm för ansiktet, ansiktsmask, ansiktskräm, färgämnen för huden, blodhämmande medel, ej för medicinska ändamål, läppbalsam, ögonbalsam, ej för medicinska ändamål, ögonsalva, ej för medicinska ändamål, ögonkräm, kosmetiska preparat och kosmetiska behandlingar, schampon, hårbalsam,

hårgel, eau de cologne, rakvatten, fuktgörande lotion, rakkräm, raktvål, talk, rökelse, eteriska oljor för personligt bruk, massageolja, tandrengöringsmedel.

- Klass 18: Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror; bärkassar, persedelpåsar, ryggsäckar, handväskor, väskor för cyklar, blöjväskor, strandväskor, portföljer, kortfodral, nyckelfodral och plånböcker.
- Klass 25: Kläder, inkluderande långbyxor, kortbyxor, joggingbyxor, overaller, skjortor, T-tröjor, sweatshirts, blusar, jackor, västar, rockar, regnkläder, skor, damunderkläder, sovkläder, fritidskläder, badkläder, handskar, sockor, trikåer, bälten, sjalar, hattar, slipsar, tofflor, kjolar, klänningar och sweaters.
- Klass 35: Detaljhandelstjänster inom området kläder, klädaccessoarer, kläddesign, reseffekter, juvelerarvaror, ur, solglasögon, leksaker, personvårdsprodukter, hushållsprodukter för mat, för säng och bad, hushållsredskap och glas, pappersvaror, läder och väskor; elektronisk handel, nämligen köperbjudande, försäljning och distribution av klädaccessoarer, reseffekter, säng- och badprodukter, personvårdsprodukter och hushållsprodukter; katalog- och postreklamtjänster.



Varumärke nr 1278662.
Märket är utfört i färgerna blått och vitt.

- Klass 3: Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat, tandpulver, -kräm och -pastor, inkluderande tvål, lotioner, pulver och salt för kroppsvård och bad, parfymartiklar och eau de toilette, kosmetika och kosmetiska medel, inkluderande makeup, rödsmink, rouge, eyeliner, eyelinerpenna, ögonmakeup, ögonskugga, läppstift, ansiktspulver, maskara, ögonbrynspenna och nagellack, hårssahamponeringsmedel och hårpreparat, parfym, eau de parfum, badolja, badskum, badpulver, duschgel, badsalt, rengöringsmedel, kropps- och hudlotion, ansiktsrengöringskräm, ansiktsmasker, ansiktskräm, färgämnen för huden, adstringerande medel, läppbalsam, ögonbalsam, ögongel, ögonkräm, schamponeringsmedel, hårsköljningskräm, hårgel, rakvatten, fuktbevarande lotion för användning efter rakning, rakkräm, raktvål, talk, eteriska oljor för personligt bruk, massageolja.
- Klass 18: Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror;

bärkassar, persedelpåsar, ryggsäckar, handväskor, cykelväskor och plånböcker.

- Klass 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, inkluderande jeans, skjortor, T-tröjor, kortbyxor, långbyxor, kakiuniformer, kjolar, tröjor, jackor, rockar, klänningar, bälten, hattar, sockor, handskar, västar, schalar, nattkläder, underkläder, baddräkter, strumpvaror, strumpbyxor, benbeklädnader (vandringbyxor), sparkdräkter, overaller, tofflor och skor.
- Klass 35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; assistans vid företagsledning, inkluderande assistans och rådgivning vid upprättande av detaljhandelsfirmor inom området kläder, bagage, klädaccessoarer och personvårdsprodukter samt vid upprättande av klädbutiker.
- Klass 42: Utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende; medicinsk vård; hygien- och skönhetsvård; veterinärtjänster och lantbrukstjänster; juridiska tjänster; vetenskaplig och industriell forskning; datorprogrammering; tekniska konsultationer och teknisk rådgivning vid upprättande av detaljhandelsföretag inom området kläder, bagage, klädtillbehör och personvårdsprodukter samt vid upprättande av klädbutiker; moderådgivning med avseende på ny utveckling inom modet; kläddesign, nämligen design av kläder och klädesplagg, förslag om olika kläder och sammanpassning av kläder och klädaccessoarer, inkluderande fotbeklädnader och huvudbonader; fotografering, utformning och formgivning av inredningar i klädbutiker.

Vidare har invändaren anfört att varumärkena GAP och GAP i figur är väl ansedda och att användningen av innehavarens märken skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknens särskiljningsförmåga eller anseende.

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. Visuellt är märkena mycket lika. De motstående märkena består båda av ett ord och innehåller bokstäverna GAP. Det enda som skiljer märkena åt är att innehavarens märke slutar med bokstäverna –ET. Att innehavarens märke även har ett figurelement påverkar inte denna bedömning då ordet utgör dominanten. Fonetiskt sammanfaller varumärkena i uttalet av bokstäverna GAP. Slutledet i GAPET anses ha mindre betydelse och kan lätt förbises eller glömmas bort. Därmed är märkena väldigt lika fonetiskt. Begreppsmässigt är varumärken identiska eller i det närmaste identiska. Båda märkena består av samma substantiv. Ordet GAPET är bestämd form av GAP. Båda märkena har därmed samma mening och innebörd. Det föreligger även varu- och tjänsteslaglikheter i klasserna 9, 35, 38, 41, 42, och 45.

Varumärket GAP är välkänt i sin omsättningskrets. Det har därmed ett utökat skyddsomfång och en hög eller normal inneboende särskiljningsförmåga. GAP bildades år 1969 och öppnade sin första THE GAP butik i San Francisco samma år. År 1976 blev GAP listat och noterat på börsen i New York. GAP anses idag vara ett av de mest kända företagen i världen. Varumärkets framgång och välkändhet medförde att GAP 1997 tilldelades Advertising Age's pris Marketer of the Year. Interbrands och Business Week's undersökning Best Global Brands rankade år 2006 GAP som nummer 52 och uppskattade värdet på varumärket till 6,4 miljarder USD\$. År 2009 rankades GAP, för fjärde året i rad som ett av 100 Best

Corporate Citizens i en årlig undersökning av CRO magazine och rankades som nummer 24. Vidare har GAP för tredje året i rad blivit utsedd av Ethisphere Magazine som ett av världens mest etiska företag som ett erkännande av företagets etiska ledarskap och sociala ansvar. År 1977 bildades GAP Foundation med åtagandet att hjälpa människor i de samhällen där företaget existerar och verkar. År 2006 bildades GAP P.A.C. E programmet i Indien för att hjälpa kvinnliga arbetare i utvecklingsländer att utvecklas och kunna göra karriär. Motsvarande program finns i Kambodja. Gap har mer än 134 000 anställda och mer än 3100 butiker runt om i världen. Varumärket GAP har även blivit exponerat runt om i världen genom TV och film och marknadsförts över hela världen med hjälp av internationella celebriteter. Då varumärkena är väl ansedda har de ett utökat skyddsomfång som omfattar tjänsterna i klass 39 och 44.

Innehavaren, som beretts tillfälle att yttra sig, har inte bemött invändningen.

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).

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).

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 børsintroducerades 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 3 100 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.

Varu- och tjänsteslagslikhet

Klass 9

Innehavarens märke avser *anslagstavlor (elektroniska); datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror); registrerade datorprogram; gränssnitt (för datorer); datorsystem* i klass 9. Invändarens motanfödda varumärke med nummer 4550778 avser bland annat *magnetiska databärare; databehandlingsutrustningar och datorer; magnetiskt kodade kort och kort innehållande ett integrerat kretschips, nämligen smartkort med programmering använd för att köpa varor och tjänster* i klass 9. Dessa varor är av liknande slag då datorprogram och magnetiska databärare vanligtvis används tillsammans med datorer och är därmed kompletterande till varandra. Varorna tillhandahålls inte sällan av samma aktörer. Det föreligger starka beröringspunkter mellan varorna och de är därmed av liknande slag.

Klass 35

Innehavarens märke avser bland annat *konsultationer avseende företagsledning och -organisation; sammanställning, inmatning och systematisering av information i databaser; sammanställning och inmatning av information i databaser; bearbetning, lagring,*

framtagning och/eller kontroll av datoriserad information; förmedling av tjänster (för annans räkning); övervakning av grupparbete för att förbättra/utveckla dess effektivitet; framtagning av utkast för offentligt material, i klass 35. Invändarens märke med nummer 1278662 avser bland annat företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster i klass 35. Samtliga dessa tjänster omfattar huvudsakligen tjänster utförda av personer eller organisationer vars främsta syfte är att ge hjälp vid drift eller ledning av affärsföretag, eller ge hjälp vid skötsel av affärsåtaganden eller i samband med kommersiella funktioner i ett industriellt eller kommersiellt företag. Därmed är de av samma och liknande slag.

Innehavarens märke avser vidare *bloggning för reklamändamål; marknadsföringstjänster; genomförande av opinionsundersökningar i klass 35. Invändarens märken med nummer 1278662 avser annons- och reklamverksamhet, vilka inbegriper de tjänster som innehavarens märke avser. Dessa tjänster därmed är identiska.*

De *marknadsföringstjänster* som innehavarens märke avser innefattar bl.a. sådana *katalog- och postreklamtjänster* som invändarens märke med nummer 3007358 avser i samma klass. Eftersom PRV inte kan dissekera den bredare kategorin av innehavarens tjänster bedöms dessa vara identiska med invändarens tjänster.

Klass 38

Innehavarens märke avser olika typer av telekommunikationstjänster i klass 38. Invändarens märke med nummer 4550778 avser bland annat *apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder i klass 9. Dessa varor innefattar apparater som används för att kommunicera information i form av ljud eller video, exempelvis via radiovågor eller optiska ledningar. Telekommunikationstjänster möjliggör för människor och företag att kommunicera med varandra på distans, muntligen eller visuellt. Konsumenter använder apparater för inspelning, sändning eller återgivning av ljud och bilder, när de vill kommunicera med någon. Det finns därför ett nära samband mellan dessa varor i klass 9, vilka innefattar telekommunikationsapparater, och samtliga telekommunikationstjänster i klass 38. Varu- och tjänsteslagen har även ett sammanfallande syfte och kompletterar dessutom varandra. Med hänsyn härtill är varorna och tjänsterna av liknande slag.*

Klass 39

Innehavarens märke avser bland annat *fysisk lagring av elektroniskt lagrad data eller dokument. Dessa tjänster utförs av aktörer som specialiserar sig just på lagring av varor i magasin eller andra lokaler för förvaring eller bevakning. Lagringen av en viss vara innebär dock inte nödvändigtvis att någon koppling mellan lagringen och själva varan föreligger. Det föreligger ej risk att genomsnittskonsumenten får uppfattningen om att varorna och tjänsterna produceras eller tillhandahålls av samma aktörer. Någon likhet i varumärkesrättslig mening föreligger ej.*

Klass 41

Innehavarens märke och innehavarens märke med nummer 9184251 avser identiska tjänster vad gäller *undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion.*

Tjänsterna tjänster för implementering av utbildningsprocedurer; tjänster för implementering av utlärningsprocedurer;); yrkesrådgivning (utbildning eller träningsråd); anordnande av personliga utvecklingskurser; arrangerande av tävlingar i utbildningssyfte;

friskvårdstjänster (instruktion/information); instruktionskurser relaterad till hälsa; personliga introduktionstjänster via datorer (utbildning); produktion av kursmaterial; produktion av kursmaterial distribuerade vid seminarier; instruktionstjänster som innehavarens märke avser faller inom den bredare kategorin av undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion som användarens märke avser. Därmed är även dessa tjänster identiska.

Tjänsterna *nyhetsreportertjänster; distribution (andra än transporter) av film; filmproduktion* som innehavarens märke avser faller inom den bredare kategorin av tjänsterna *underhållning* som användarens märke med nummer 9184251 avser. De motstående märkena avser därmed identiska tjänster.

Vad gäller resterande tjänster som innehavarens märke avser finner PRV inga likheter med någon av de tjänster som användarens märken avser.

Klass 42

Det föreligger hög likhet mellan samtliga tjänster som innehavarens märke avser och tjänsterna *datorprogrammering* som användarens märke med nummer 1278662 avser, då tjänsterna kan sammanfalla i fråga om tillverkare, slutanvändare och distributionskanaler.

Klass 44

Innehavarens märke avser bland annat *psykosociala tjänster; medicinsk rehabilitering*. Användarens märke 1278662 omfattar *medicinsk vård* i klass 42. Då dessa tjänster innefattar de tjänster som innehavarens registrering avser föreligger identitet tjänsteslagen emellan.

Klass 45

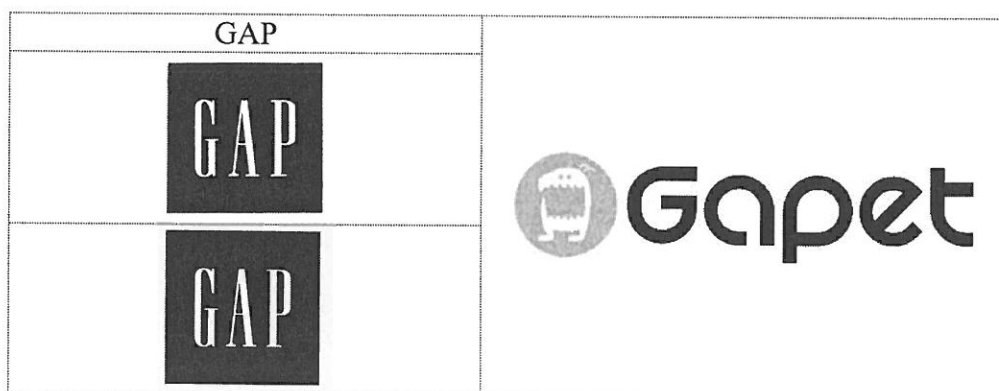
Innehavarens märke och användarens märke med nummer 9689084 avser identiska tjänster i klass 45 i form av *personliga och sociala tjänster utförda av andra för att tillmötesgå andras individuella behov*. Även tjänsterna *kontaktförmedling via internet* kan ingå i en bredare kategori av sådana tjänster.

Märkeslikhet

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märken:

Innehavarens märke:



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 varor och tjänster där identitet eller likhet har konstaterats till konsumenter i allmänhet, men även till specialiserade köpare såsom grossister, näringsidkare, företagskunder.

Innehavarens registrering består av ordet GAPET i figurativt utförande samt en figurativ del som utgörs av en gapande fantasifigur i en orangefärgad cirkel. Invändarens märken består av lydelsen GAP där några av märkena är registrerade i ett figurativt utförande, nämligen vita bokstäver i en blå eller svart fyrkant. Märkesorden skiljer sig något från varandra genom att innehavarens märkesord avslutas med bokstäverna –ET. Trots att det rör som om korta ord får den visuella och fonetiska likheten anses vara hög, då endast två bokstäver skiljer dem åt.

Ordet *gap* förekommer både i det svenska såsom i det engelska språket och kan bl.a. översättas till öppning, hål, lucka, eller mellanrum, skillnad (Norstedts engelsk-svenska ordbok, nätversionen, åtkomst 2014-04-28). GAPET kan således uppfattas som den bestämda formen av GAP. Begreppsmässigt föreligger därmed identitet märkena emellan.

I förevarande fall har det äldre varumärkena som en helhet ingen språklig innebörd som kan sättas i samband med de varor och tjänster det avser. Märkena får därmed anses ha en särskiljningsförmåga av normalgraden.

Sammanfattningsvis föreligger visuell, fonetisk, och begreppsmässig likhet mellan de motstående märkena. PRV finner vid en helhetsbedömning att märkena är förväxlingsbara med avseende på de varor och tjänster där varu- och tjänsteslagslikhet har konstaterats enligt ovan.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska innehavarens registrering upphävas med avseende på de varor och tjänster där identitet eller likhet har konstaterats. Registreringen ska följaktligen bestå i övrigt.

Beslutat den

30 APR 2014



Anthony Bolejko



Nina Isaksson

gm Marie-Louise Orre

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.