

Invändningsärende nr 2012/0140/0001

Registrering nr 507146

Er referens: ARA/HAR/854761

**INVÄNDARE**

Gruner + Jahr AG & KG  
Am Baumwall 11  
20459 Hamburg  
Tyskland

Exp. Patent- och registreringsverket

**OMBUD**

Awapatent A/S  
Rigensgade 11  
DK-1316 København K  
Danmark

2014-04-22

**INNEHAVARE**

Sveriges geologiska undersökning  
Box 670  
751 28 Uppsala

**OMBUD**

Brann AB  
Box 12246  
102 26 Stockholm

---

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 507146 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877) för följande tjänster:

Klass 41: Samtliga tjänster.

Följaktligen kvarstår innehavarens registrering för samtliga tjänster i klass 35.

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket GEOARENA med registreringsnummer 507146, registrerat för följande tjänster:

Klass 35: Anordnande av utställningar för kommersiella ändamål; anordnande av mässor för kommersiella ändamål och reklamändamål; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; anordnade av utställningar för företagsändamål; anordnande av utställningar för kommersiella eller reklamändamål; anordnande av mässor och utställningar för kommersiella ändamål eller reklamändamål; anordnande och genomförande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; marknadsföring av mässor för handelsändamål; arrangerande av utställningar för affärsändamål; anordnande

av utställningar för affärs- eller handelsändamål; utställningar för kommersiella eller reklamrelaterade ändamål; anordnande av utställningar och mässor för kommersiella och reklamändamål; genomförande av utställningar för handelsändamål; organisation av evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella, säljfrämjande verksamhet och reklamändamål; genomförande av utställningar för kommersiella ändamål; anordnande av utställningar för kommersiella ändamål eller reklamändamål; genomförande av utställningar för affärsändamål; anordnande och genomförande av utställningar för företagsändamål; genomförande av utställningar och branschmässor för företag och i säljfrämjandesyfte.

Klass 41: Organisering av utbildningsrelaterade konferenser; organisation av konferenser relaterade till yrkesutbildning; arrangerande av konferenser relaterade till affärer; anordnande av konferenser för utbildningsändamål; anordnande av möten och konferenser; arrangerande och hållande av konferenser; anordnande av seminarier och konferenser; anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning; (anordnande och ledning av) konferenser; anordnande av konferenser; arrangerande och ledning av konferenser och seminarier; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; planering av konferenser för utbildningsändamål; anordnande och hållande av konferenser; anordnande av konferenser avseende handledning/instruktion; anordnande och genomförande av konferenser och seminarier; organisation och genomförande av konferenser och seminarier; visningstjänster för konferenser relaterade till grundutbildning för vuxna; konferenser, utställningar och seminarier; seminarier; anordnande av seminarier rörande handledning/instruktion; arrangerande och ledande av seminarier; seminarier (arrangering och ledning av); planering av seminarier för utbildningsändamål; arrangerande och hållande av seminarier; anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning; anordnande av seminarier för utbildningsändamål; organisering av seminarier rörande handledning/instruktion; genomförande av seminarier; seminarier, arrangerande och hållande av; anordnande och genomförande av seminarier; genomförande av seminarier och kongresser; anordnande av seminarier; organisering av seminarier relaterade till undervisning/utbildning; ledning av kurser, seminarier och studiecirkel; produktion av kursmaterial som distribueras vid professionella seminarier; organisering av möten inom utbildningsområdet; anordnande av föredrag; ledning av utställningar för utbildningsändamål; organisering och anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; (organisering av -) utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; organisering av utställningar för utbildningsändamål; organisering av utställningar rörande utbildning; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; (anordnande av) utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; anordnande av utställningar för utbildningsändamål; utställningsverksamhet för utbildningsändamål; museiverksamhet (visningar och utställningar); anordnande av utställningar för kultur- och utbildningsändamål; anordnande av konvent för utbildningsändamål; undervisning/utbildning med seminarier om markpolitik.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbar med invändarens internationella registrering GEO (i figur), som designerar Europeiska Unionen, med registreringsnummer 863134:



Märket är utfört i svartvitt.

- Klass 9: Magnetic, optical, magneto-optical and electronic sound and image recording carriers and data memories, in particular CDs, CD ROMs, CD-Is, DVDs, floppy disks, video tapes, recording discs and microfilm, for on and off-line use; tape recorders, equipment for receiving, as well as for recording, transmission and reproduction of sound and images; hardware, in particular data processing apparatus, computers and computer peripheral devices; software; data processing programs, computer operating programs.
- Klass 16: Printed matter; bookbinding material.
- Klass 35: Services of an electronic commerce platform, namely presentation of goods and services, reception of orders and order processing services, as well as auditing services for electronic ordering systems; publication of publicity texts; compilation and systemization of information into computer databases.
- Klass 38: Services in the field of telecommunications; transmission of information to third parties on the Internet; dissemination of information on wireless or cable networks; online content provider services, namely providing user access to a global computer network and information about the Internet; broadcasting of radio and (cable) television programmes.
- Klass 41: Education, providing of training, entertainment, in particular radio and television entertainment; services of a publisher (except printing); publication and issuing of texts in printed and electronic form as an off-line and online publisher, included in this class; sporting and cultural activities.
- Klass 42: Computer programming; design and development of database programs; exploitation and management of intellectual property.

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. Det föreligger identitet mellan de tjänster som de motstående märkena avser i klass 41. Alla motstående tjänster i klass 35 avser en kommersiell plattform. Därför föreligger likhet avseende dessa tjänster. Märkenas tre inledande bokstäver är visuellt och fonetiskt identiska. Att GEO är ett figurmärke kan inte tillmätas stor betydelse eftersom det rör sig om en ytterst simpel figurativ utformning. Ordet ARENA är deskriptivt då det beskriver ett event eller en plats där tjänsterna äger rum. Det faktum att ordet GEOARENA är sammanskrivet saknar betydelse. Ett tillägg av ordet ARENA innebär att man uppfattar bakomliggande ord som mer centrala.

Innehavaren bestrider invändningen och anför i huvudsak följande. Den relevanta omsättningskretsen för innehavarens märke utgörs uteslutande av individer som i en

väsentlig utsträckning arbetar med eller studerar geologiska frågor. Innehavarens tjänster i klass 35 avser uteslutande tjänster avseende arrangerande av konferenser, utställningar och mässor. Invändarens tjänster i samma klass utgörs av ett tillhandahållande av en e-handelslösning, publicering av reklamtexter och sammanställning och inmatning av information i databaser. Därför föreligger inte likhet avseende de motstående tjänsterna i denna klass. I viss utsträckning kan märkena anses omfatta liknande tjänster i klass 41. Invändarens märke är ett figurmärke som avser ett visst typsnitt och en viss färg. Märkena är visuellt olika på grund av olika längd och olika användning av gemener och versaler. Prefixet GEO har betydelsen ”jord” och är allmänt förekommande i ord som har med jorden att göra. Denna märkeskomponent har en mycket låg grad av inneboende särskiljningsförmåga i förhållande till tjänster som avser utbildning. Den dominanta delen i innehavarens märke utgörs av suffixet ARENA. Märkena skiljer sig fonetiskt genom det olika antalet stavelser. Ledet ARENA distanserar märkena begreppsmässigt.

## 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 2 varumärkeslagen, bland annat en internationell varumärkesregistrering som fått giltighet i Sverige.

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.*

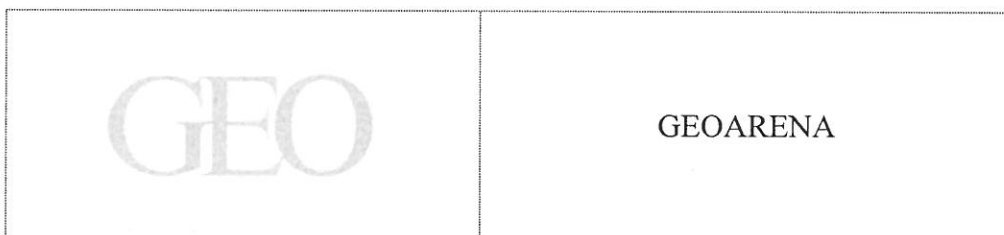
Innehavarens märke avser, i klass 35, olika tjänster för anordnande av utställningar och mässor för kommersiella och liknande ändamål. De tjänster som användarens märke avser som ligger närmast detta är tjänsterna *services of an electronic commerce platform, namely presentation of goods and services, reception of orders and order processing services*, i samma klass. De motstående tjänsterna är av olika art då användarens tjänster utgör en teknisk e-handelslösning, medan innehavarens tjänster består i ett skapa ett forum för möten mellan leverantör och kund. Tjänsterna har delvis samma ändamål, nämligen att i ett säljfrämjande syfte presentera varor och tjänster för potentiella kunder. Tjänsterna kompletterar inte varandra eftersom de inte är beroende av varandra, och skiljer sig åt till kommersiellt ursprung. Tjänsterna är delvis konkurrerande, eftersom de utgör alternativa sätt att få till stånd en försäljning av varor och tjänster. Sammantaget föreligger en låg grad av tjänsteslagslikhet.

De tjänster som innehavarens märke avser, i klass 41, är relaterade till arrangerandet av tjänster inom utbildningsområdet, samt till tjänster avseende produktion av kursmaterial och museiverksamhet (visningar och utställningar). Användarens märke avser bland annat tjänsterna *education, providing of training; services of a publisher (except printing); publication and issuing of texts in printed and electronic form as an off-line and online publisher, included in this class; cultural activities*. De tjänster som innehavarens märke avser faller inom den bredare kategorin av tjänster som användarens märke avser, i samma klass. De motstående märkena avser därmed identiska tjänster.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märke:

Innehavarens märke:



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

Invändarens märke består av ordet GEO i figurativ utformning. Innehavarens märke består av ordet GEOARENA, och inleds således med invändarens märkesord i sin helhet. Det märkesgemensamma ledet GEO är tydligt visuellt och fonetiskt urskiljbart i båda märkena. Sammantaget föreligger en visuell och fonetisk märkeslikhet.

Det märkesgemensamma ledet GEO kan väcka associationer till ord som geografi, geologi och geometri. Ordet ARENA i innehavarens märke har betydelsen *större plats iordningställd för tävling eller skådespel* (Norstedts svenska ordbok, nätversionen, åtkomst 2014-04-09). Ordet saknar motsvarighet i invändarens märke, och kan inte sägas vara

beskrivande för de tjänster som är föremål för förväxlingsbedömningen. Ordet är därmed ägnat att distansera märkena begreppsmässigt.

Sammanfattningsvis föreligger en visuell och fonetisk märkeslikhet och begreppsmässiga skillnader.

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

I innehavarens märke är det inledande ledet, GEO, tydligt urskiljbart till följd av att det efterföljande ledet ARENA utgör ett självständigt ord. Eftersom kombinationen av GEO och ARENA inte heller skapar ett nytt etablerat ord, finner PRV att användarens märke behåller en självständig kännetecknande ställning i innehavarens märke.

Ordet ARENA saknar inte helt koppling till de tjänster som är föremål för förväxlingsbedömningen. Detta eftersom innehavarens samtliga tjänster i viss mån relaterar till att erbjuda ett forum för möten mellan människor, och att ordet ARENA kan användas i överförd bemärkelse som en allmän beteckning för ett sådant forum. Vidare har ordet ARENA en placering i innehavarens märke som gör det naturligt att uppfatta det som underordnat i förhållande till ledet GEO.

Vid en helhetsbedömning av samtliga ovan anförda omständigheter finner PRV, med särskilt beaktande av föreliggande varuslagsidentitet, att märkena är förväxlingsbara i förhållande till samtliga de tjänster som innehavarens märke avser i klass 41, i vart fall på så sätt att allmänheten kan tro att de tjänster som märkena avser kommer från företag med ekonomiska band.

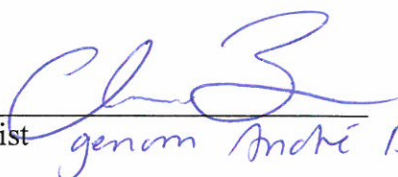
I förhållande till de tjänster som innehavarens märke avser i klass 35 finner PRV däremot att märkena, till följd av den låga graden av tjänsteslagslikhet, inte är förväxlingsbara.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska innehavarens registrering upphävas med avseende på samtliga tjänster den avser i klass 41. Registreringen ska följaktligen bestå i övrigt.

Beslutat den 22 APR 2014



Nina Isaksson



Christofer Lindqvist genom André Bosse

### HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvärsrätten" på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha.

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **inom två (2) månader** från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.