

Invändningsärende nr 2013/0104/0001

Registrering nr 513180

Er referens: J2771

**INVÄNDARE**

SEKKOIA SA  
114bis, rue Michel Ange  
75016 Paris  
Frankrike

Exp. Patent- och registreringsverket

2014-06-19

**OMBUD**

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB  
Box 10316  
100 55 Stockholm

**INNEHAVARE**

Bokus AB  
Box 2052  
103 12 Stockholm

**OMBUD**

IPQ AB  
Mailbox 550  
114 11 Stockholm

---

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 412430 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877) för följande varor och tjänster:

Klass 28: Spel och leksaker.

Klass 41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; folkbildning och läsförbättrande åtgärder; underhållning; kulturverksamhet.

Följaktligen kvarstår innehavarens registrering för följande varor och tjänster:

Klass 9: Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument; apparater, instrument och medier för inspelning, upptagning, bärande, lagring, behandling, bearbetning, sändning, utsändning, inhämtning och återgivning av musik, ljud, bilder, texter, signaler, programvara, information data och koder samt för undervisning och underhållning; digitala, magnetiska och optiska databärare och -media; programvaror; datorspelsprogram; nedladdningsbara programvaror och datorspelsprogram; programvaror för sändning av ljud, grafik, text och data via kommunikationsnät; programvaror för strömning av ljud, grafik, text och data via kommunikationsnät; e-böcker och talböcker; grammofonskivor, inspelningsbara

skivor, CD- och DVD-skivor samt kompaktskivor; databehandlingsutrustningar och datorer; elektroniska tidningar, tidskrifter, böcker, publikationer och dokument (nedladdningsbara eller strömmande); elektroniska agendor; elektroniskt lagrade bilder och texter; mobiltelefoner; smartphones; läsplattor; surfplattor; ställ, skydd, fodral och väskor för mobiltelefoner, smartphones, läsplattor, surfplattor och datorer; hörlurar.

- Klass 16: Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; tidningar, tidskrifter, böcker och publikationer; tidningar, tidskrifter, böcker och publikationer med ljud; bokbinderimaterial; fotografier; skriv- och kontorsmaterial; klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); nyhetsbrev.
- Klass 35: Annonss- och reklam verksamhet; annons- och reklamtjänster via elektroniska kommunikationsnätverk on-line; marknadsföring av tidningar, tidskrifter, böcker och publikationer i tryckt och elektronisk form; framställning, utarbetande och publicering av reklamtexter; spridning och uppdatering av annons- och reklammaterial; annonsering; uthyrning av annonsutrymmen; uthyrning av annonseringstid på kommunikationsmedia; presentation av varor och tjänster på kommersiella media för försäljningsändamål; marknadsföring on-line på ett datornätverk; prisjämförelsetjänster; anskaffande tjänster på uppdrag av andra (inköp av varor och tjänster åt andra företag); sammanställning och inmatning samt systematisering av information i databaser; datoriserad registerhantering; kommersiell administration av licensiering av varor och tjänster för andra; sammanställande av statistik; anordnande av abonnemang till telekommunikationstjänster (för andra); detaljhandelstjänster och distanshandelstjänster avseende tidningar, tidskrifter, böcker och publikationer samt undervisnings- och underhållningsprodukter och -tjänster; detaljhandelstjänster och distanshandelstjänster avseende elektroniska tidningar, tidskrifter, böcker och publikationer samt undervisnings- och underhållningsprodukter och -tjänster; detaljhandelstjänster och distanshandelstjänster on-line avseende tidningar, tidskrifter, böcker och publikationer samt elektroniska tidningar, tidskrifter, böcker och publikationer samt undervisnings- och underhållningsprodukter och -tjänster; återförsäljning av varor förekommande i boklådor, butiker och stormarknader samt i motsvarande verksamheter on-line; marknadsföring och kundinformation vid försäljning av varor förekommande i boklådor, butiker och stormarknader samt i motsvarande verksamheter on-line; sammanställning av ett varu- och tjänsteutbud tillhandahållna av andra för att möjliggöra för konsumenter att jämföra och välja tjänsterna; kommersiell information och rådgivning för konsumenter (konsumentrådgivningsbutik); anordnande av tävlingar i reklam- eller säljfrämjande syfte; bokklubbsverksamhet (on-line); tillhandahållande och administration av bokklubbar.

- Klass 38: Telekommunikationer; telekommunikationstjänster; upplåtande av åtkomst till elektroniska butiker; elektronisk post; elektroniska anslagstavlor; chatforum; elektroniska meddelandesystem; elektroniska kommunikationsnät; sändande av meddelanden, bilder, ljud och data över elektronisk media; elektronisk sändning av strömmande och nedladdningsbara text-, ljud-, video- och datorprogramfiler via elektroniska nät och kommunikationsnät; strömning av text-, ljud- och videoinnehåll via ett globalt datornätverk; kommunikationer via datorterminaler, fiberoptiska nätverk, telefoner och mobiltelefoner; radiosändning; informationstjänster och rådgivning avseende elektroniska butiker, elektronisk post; elektroniska anslagstavlor, chatforum, elektroniska meddelandesystem och elektroniska kommunikationsnät.
- Klass 41: Produktion, utgivning och publicering av tidningar, tidskrifter, böcker, publikationer och nyhetsbrev i tryckt form och elektroniska on-line; tillhandahållande och upplåtande av elektroniska tidningar, tidskrifter, böcker, publikationer och nyhetsbrev (nedladdningsbara eller strömmande); tillhandahållande av databaser och kataloger inom området undervisning/utbildning, underhållning och litteratur; publicering av multimedialt innehåll.

## ÄRENDET

Invändningen avser varumärket BOKUS med registreringsnummer 513180, registrerat för följande varor och tjänster:

- Klass 9: Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument; apparater, instrument och medier för inspelning, upptagning, bärande, lagring, behandling, bearbetning, sändning, utsändning, inhämtning och återgivning av musik, ljud, bilder, texter, signaler, programvara, information data och koder samt för undervisning och underhållning; digitala, magnetiska och optiska databärare och -media; programvaror; datorspelsprogram; nedladdningsbara programvaror och datorspelsprogram; programvaror för sändning av ljud, grafik, text och data via kommunikationsnät; programvaror för strömning av ljud, grafik, text och data via kommunikationsnät; e-böcker och talböcker; grammofonskivor, inspelningsbara skivor, CD- och DVD-skivor samt kompaktskivor; databehandlingsutrustningar och datorer; elektroniska tidningar, tidskrifter, böcker, publikationer och dokument (nedladdningsbara eller strömmande); elektroniska agendor; elektroniskt lagrade bilder och texter; mobiltelefoner; smartphones; läsplattor; surfplattor; ställ, skydd, fodral och väskor för mobiltelefoner, smartphones, läsplattor, surfplattor och datorer; hörlurar.
- Klass 16: Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; tidningar, tidskrifter, böcker och publikationer; tidningar, tidskrifter, böcker och publikationer med ljud; bokbinderimaterial; fotografier; skriv- och kontorsmaterial; klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); nyhetsbrev.
- Klass 28: Spel och leksaker.

- Klass 35: Annonsering och reklamverksamhet; annons- och reklamtjänster via elektroniska kommunikationsnätverk on-line; marknadsföring av tidningar, tidskrifter, böcker och publikationer i tryckt och elektronisk form; framställning, utarbetande och publicering av reklamtexter; spridning och uppdatering av annons- och reklammaterial; annonsering; uthyrning av annonsutrymmen; uthyrning av annonseringstid på kommunikationsmedia; presentation av varor och tjänster på kommersiella media för försäljningsändamål; marknadsföring on-line på ett datornätverk; prisjämförelsetjänster; anskaffande tjänster på uppdrag av andra (inköp av varor och tjänster åt andra företag); sammanställning och inmatning samt systematisering av information i databaser; datoriserad registerhantering; kommersiell administration av licensiering av varor och tjänster för andra; sammanställande av statistik; anordnande av abonnemang till telekommunikationstjänster (för andra); detaljhandelstjänster och distanshandelstjänster avseende tidningar, tidskrifter, böcker och publikationer samt undervisnings- och underhållningsprodukter och -tjänster; detaljhandelstjänster och distanshandelstjänster avseende elektroniska tidningar, tidskrifter, böcker och publikationer samt undervisnings- och underhållningsprodukter och -tjänster; detaljhandelstjänster och distanshandelstjänster on-line avseende tidningar, tidskrifter, böcker och publikationer samt elektroniska tidningar, tidskrifter, böcker och publikationer samt undervisnings- och underhållningsprodukter och -tjänster; detaljhandelstjänster och distanshandelstjänster on-line avseende elektroniska tidningar, tidskrifter, böcker och publikationer samt elektroniska tidningar, tidskrifter, böcker och publikationer samt undervisnings- och underhållningsprodukter och -tjänster; återförsäljning av varor förekommande i boklädor, butiker och stormarknader samt i motsvarande verksamheter on-line; marknadsföring och kundinformation vid försäljning av varor förekommande i boklädor, butiker och stormarknader samt i motsvarande verksamheter on-line; sammanställning av ett varu- och tjänsteutbud tillhandahållna av andra för att möjliggöra för konsumenterna att jämföra och välja tjänsterna; kommersiell information och rådgivning för konsumenterna (konsumentrådgivningsbutik); anordnande av tävlingar i reklam- eller säljfrämjande syfte; bokklubbsverksamhet (on-line); tillhandahållande och administration av bokklubbar.
- Klass 38: Telekommunikationer; telekommunikationstjänster; upplåtande av åtkomst till elektroniska butiker; elektronisk post; elektroniska anslagstavlor; chatforum; elektroniska meddelandesystem; elektroniska kommunikationsnät; sändande av meddelanden, bilder, ljud och data över elektronisk media; elektronisk sändning av strömmande och nedladdningsbara text-, ljud-, video- och datorprogramfiler via elektroniska nät och kommunikationsnät; strömning av text-, ljud- och videoinnehåll via ett globalt datornätverk; kommunikationer via datorterminaler, fiberoptiska nätverk, telefoner och mobiltelefoner; radiosändning; informationstjänster och rådgivning avseende elektroniska butiker, elektronisk post; elektroniska anslagstavlor, chatforum, elektroniska meddelandesystem och elektroniska kommunikationsnät.
- Klass 41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; folkbildning och läsförbättrande åtgärder; underhållning; kulturverksamhet; produktion, utgivning och publicering av tidningar, tidskrifter, böcker, publikationer och

nyhetsbrev i tryckt form och elektroniska on-line; tillhandahållande och upplåtande av elektroniska tidningar, tidskrifter, böcker, publikationer och nyhetsbrev (nedladdningsbara eller strömmande); tillhandahållande av databaser och kataloger inom området undervisning/utbildning, underhållning och litteratur; publicering av multimedialt innehåll.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas i klasserna 28 och 41 och anför som grund att märket är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke BLOKUS med registreringsnummer 7402621, registrerad för följande varor och tjänster:

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; programvara för dator- och videospel; eldsläckningsapparat.

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

Klass 41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. Det föreligger total varuslagsidentitet avseende de varor som de motstående märkena avser i klass 28. Det föreligger identitet alternativt kraftig tjänsteslagslikhet avseende samtliga de varor som innehavarens märke avser i klass 41. Innehavarens märke återfinns till fullo i det äldre märket, och den enda skillnaden mellan märkena är att invändarens märke innehåller bokstaven L som andra bokstav. I övrigt innehåller märkena exakt samma bokstäver och i samma inbördes ordning. I visuellt hänseende uppvisar märkena härigenom påtagliga likheter och även i fonetiskt hänseende är likheterna slående i och med att bokstaven L ljudmässigt inte medför någon större inverkan på uttalet av den första stavelsen i BLOKUS. Innehavarens påstående att invändarens märke uttalas med kort o-ljud måste betraktas som långsökt. Båda märkena kan uppfattas som latinska ord alternativt fantasiord med latinsk uppbyggnad, en omständighet som ökar risken för förväxling.

Innehavaren bestrider invändningen och anför i huvudsak följande. Omsättningskretsen för innehavarens märke är genomsnittskonsumenter och professionella användare som behärskar svenska. Omsättningskretsen för invändarens märke är genomsnittskonsumenter i både svensktalande och engelskspråkiga länder. Innehavarens märke består av orddelen BOK med tillägget US. Det är tydligt att märket innehåller orddelen BOK eftersom märket främst används för böcker. Helheten kan uppfattas som en latiniserad variant av ordet bok. BOKUS är ett av invändaren nyskapat ord. Invändarens märke inleds med orddelen BLOK med tillägget US. Märket kan uppfattas som en variant på det engelska ordet *block* med betydelsen *blockera*, vilket har samband med reglerna för ett sällskapsspel som märket används för. Orddelen BOK i innehavarens märke ger märket ett annat visuellt intryck i

jämförelse med det motanförla märket som inleds med BLOK. Orddelen BOK i innehavarens märke uttalas med ett långt o-ljud medan orddelen BLOK i invändarens märke uttalas med ett kort o-ljud och med ett tydligt k-ljud. Det föreligger varuslagslikhet i förhållande till ett antal, men inte samtliga, av de tjänster som innehavarens märke avser i klass 41.

## 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 genomsnittskonsumerten 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 produktkategorins genomsnittskonsumert är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Det ska dock även beaktas att genomsnittskonsumertens 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*

Invändarens invändning riktar endast mot de varor som innehavarens märke avser i klass 28 och de tjänster som innehavarens märke avser i klass 41.

De motstående märkena avser identiska varor i klass 28 i form av *spel och leksaker*.

De motstående märkena avser identiska tjänster i klass 41 i form av *undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; kulturverksamhet*.

Innehavarens märke avser vidare tjänsten *folkbildning och läsfrämjande åtgärder*, i klass 41. Denna tjänst är i varumärkesrättslig mening av liknande slag som tjänsten undervisning/utbildning som användarens märke avser i samma klass.

Innehavarens märke avser slutligen tjänsterna *produktion, utgivning och publicering av tidningar, tidskrifter, böcker, publikationer och nyhetsbrev i tryckt form och elektroniska online; tillhandahållande och upplåtande av elektroniska tidningar, tidskrifter, böcker, publikationer och nyhetsbrev (nedladdningsbara eller strömmande); tillhandahållande av databaser och kataloger inom området undervisning/utbildning, underhållning och litteratur; publicering av multimedialt innehåll*, i klass 41. Användarens märke avser bland annat tjänsterna undervisning/utbildning, i samma klass. Ett företag som tillhandahåller utbildningsrelaterade tjänster kan visserligen, som ett led i denna verksamhet, ibland även upplåta, publicera eller utge böcker och andra publikationer, samt tillhandahålla databaser och kataloger. Normalt sker dock sådana aktiviteter som ett led i den egna verksamheten och inte i separata tjänster riktade till tredje man. Det samband som föreligger mellan de nu aktuella tjänsterna är därför inte tillräckligt för att likhet ska anses föreligga i varumärkesrättslig mening. I förevarande fall skiljer sig tjänsteslagen åt vad gäller art och syfte. Inte heller utgör innehavarens tjänster ett nödvändigt komplement till utbildningsrelaterad verksamhet. Sammantaget föreligger inte sådana beröringspunkter att tjänsteslagen är att beteckna som lika i varumärkesrättslig mening.

De kännetecknen som ska jämföras är följande:

Invändarens märke:

Innehavarens märke:

BLOKUS	BOKUS
--------	-------

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 varor och tjänster där identitet eller likhet har konstaterats till konsumenterna i allmänhet, men även till professionella aktörer som grossister, näringsidkare och företagskunder.

Innehavarens märke, BOKUS, är identiskt med användarens märke, BLOKUS, med undantag för bokstaven L i användarens märke. Denna skillnad distanserar inte märkena visuellt eller fonetiskt i väsentlig utsträckning. Sammantaget föreligger en hög grad av visuell och fonetisk märkeslikhet.

Varken innehavarens eller användarens märke har någon språklig betydelse som är känd för omsättningskretsen. Således saknas begreppsmässiga skillnader mellan märkena.

Sammanfattningsvis uppvisar märkena en hög grad av visuell och fonetisk likhet, och saknar begreppsmässiga skillnader.

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

Vid en helhetsbedömning av samtliga ovan anförda omständigheter finner PRV, med särskilt beaktande av de visuella och fonetiska likheterna, att de motstående märkena är förväxlingsbara i förhållande till samtliga de varor och tjänster i förhållande till vilka någon grad av likhet har konstaterats ovan. Således är märkena förväxlingsbara i förhållande till varorna spel och leksaker som användarens märke avser i klass 28, och tjänsterna undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; folkbildning och läsfrämjande åtgärder; underhållning; kulturverksamhet, som innehavarens märke avser i klass 41. Följaktligen ska innehavarens registrering upphävas med avseende på dessa varor.

Till följd av avsaknad av tjänsteslagslikhet är märkena inte förväxlingsbara i förhållande till tjänsterna produktion, utgivning och publicering av tidningar, tidskrifter, böcker, publikationer och nyhetsbrev i tryckt form och elektroniska on-line; tillhandahållande och upplåtande av elektroniska tidningar, tidskrifter, böcker, publikationer och nyhetsbrev (nedladdningsbara eller strömmande); tillhandahållande av databaser och kataloger inom området undervisning/utbildning, underhållning och litteratur; publicering av multimedialt innehåll, som innehavarens märke avser i klass 41. Följaktligen ska innehavarens registrering bestå med avseende på dessa varor.

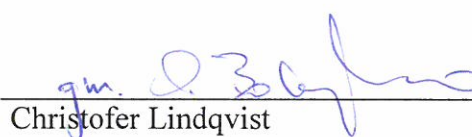
Invändaren har inte yrkat att innehavarens registrering ska upphävas för några av de varor eller tjänster som den avser i klasserna i 9, 16, 35 och 38. Följaktligen ska innehavarens registrering bestå med avseende på samtliga dessa varor och tjänster.

Beslutat den

19 JUN 2014



Nina Isaksson



gm. A. Bolejko

Christofer Lindqvist

ANTHONY BOLEJKO



### 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.