

## DELVIS UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

Invändningsärende nr 2013/0095/0001

Wcom AB

Kråketorpsgatan 26  
431 53 Mölndal

Registrering nr 512179

**INVÄNDARE**Facebook Inc.  
1601 Willow Road  
Menlo Park, CA  
USA**OMBUD**Bergensträhle & Lindvall Aktiebolag  
Box 17704  
118 93 Stockholm**INNEHAVARE**

Wcom AB

Kråketorpsgatan 26  
431 53 Mölndal

---

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 512179 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877) för följande varor/tjänster:

Klass 38: Samtliga tjänster.

Klass 35: Publicering av annons- och reklammaterial; publicering av reklammaterial; publicering av reklamtexter; publiceringstjänster avseende reklamtexter; sammanställande av kataloger för publicering på internet; sammanställning av kataloger för publicering på globala datornät eller internet; annons- och reklamtjänster via databaser; annons och reklam samt kommersiella informationstjänster via internet; direktanslutna handelstjänster, där säljare lägger ut föremål som skall auktioneras ut och där budgivningen sker via internet; kommersiell informationskatalog på internet.

Följaktligen kvarstår invändarens registrering för följande varor och tjänster:

Klass 9: Samtliga varor.

- Klass 16: Samtliga varor.
- Klass 35: Nyhetsklippningstjänster; nyhetsurklippstjänster; databaser (sammansättning och inmatning av information i -); databaserad lagerkontroll; hantering av datoriserade databaser; sammanställning i datoriserade databaser; sammanställning och inmatning av information i databaser; sammanställning och systematisering av information i databaser; systematisering av information i databaser.
- Klass 39: Samtliga tjänster.
- Klass 40: Samtliga tjänster.
- Klass 41: Samtliga tjänster.
- Klass 42: Samtliga tjänster.
- Klass 45: Samtliga tjänster.

#### ÄRENDET

Invändningen avser varumärket LOLLOBOOK med registreringsnummer 512180, registrerat för följande varor och tjänster:

- Klass 9: Databärare för datorer med registrerad programvara; datorprogram (nedladdningsbar programvara); datorprogram och programvara; datorspelprogram inspelade på band [programvara]; datorspelprogram nedladdningsbara via internet (programvara); datorspelprogram (programvara); datorspelprogram nedladdningsbart via internet [programvara]; drivrutiner för programvara; fast programvara; förpackad programvara; hård programvara för datorer; minnesanordningar för fast programvara; pedagogisk programvara för barn; programvara avseende undervisning av barn; programvara för användning vid datoråtkomstkontroll; programvara för att säkra elektronisk post; programvara för avkodning; programvara för datorgränssnitt; programvara för datoroperativsystem; programvara för e-handel; programvara för godkännande av åtkomst till databaser; programvara för handel via ett globalt kommunikationsnätverk; programvara för interaktiv television; programvara för kommunikation mellan datorer via ett lokalt nät; programvara för kommunikation med användare av handhållna datorer; programvara för kommunikation; programvara för nätverkshantering; programvara för online-överföring av meddelanden; programvara för skapande av dynamiska webbplatser; programvara för skapande av sökbara databaser med information och data; programvara för sökmotorer; programvara för spel för användning med datorer; programvara för tillgång till uppgifter i förteckningar som kan laddas ner från ett globalt datornät; programvara för videospel [datormjukvara]; programvara för videospel; programvara som är nedladdningsbar från globala informationsdatornät; programvara till datorspel; programvara till elektroniska spel; virtual reality-programvara; datorprogram (nedladdningsbar mjukvara); datorspel (mjukvara); operativprogram [mjukvara]; e-postserverar; e-postterminaler; datorprogramvara inom området

elektronisk publicering; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; programvara för skanning av bilder och dokument; databaser; datorprogram för hantering av databaser; datorprogramvara för förvaltning av databaser; datorprogramvara för godkännande av åtkomst till databaser; elektroniska databaser; datorprogram för åtkomst till och användning av internet; digital musik nedladdningsbar från internet; digital musik [nedladdningsbar] tillgänglig från mp3-webbplatser på internet; internetserverar; internettelefoner; registrerade datormjukvaror (nedladdningsbara från internet); datorprogramvara som möjliggör sökning av data.

Klass 16: Bilderböcker; grafiska bilder.

Klass 35: Nyhetsklippningstjänster; nyhetsurklippstjänster; publicering av annons- och reklammaterial; publicering av reklammaterial; publicering av reklamtexter; publiceringstjänster avseende reklamtexter; sammanställande av kataloger för publicering på internet; sammanställning av kataloger för publicering på globala datornät eller internet; annons- och reklamtjänster via databaser; databaser (sammansättning och inmatning av information i -); databaserad lagerkontroll; hantering av datoriserade databaser; sammanställning i datoriserade databaser; sammanställning och inmatning av information i databaser; sammanställning och systematisering av information i databaser; systematisering av information i databaser; annons och reklam samt kommersiella informationstjänster via internet; direktanslutna handelstjänster, där säljare lägger ut föremål som skall auktioneras ut och där budgivningen sker via internet; kommersiell informationskatalog på internet.

Klass 38: Audiovisuella kommunikationstjänster; datoriserade kommunikationstjänster; digitala kommunikationstjänster; direktanslutna kommunikationstjänster; elektroniska kommunikationstjänster för överföring med hjälp av kabel; elektroniska kommunikationstjänster; elektroniska kommunikationstjänster avseende kreditkortsgodkännande; elektroniska kommunikationstjänster med hjälp av dator; interaktiva kommunikationstjänster med hjälp av dator; interaktiva sändnings- och kommunikationstjänster; kommunikationstjänster avseende åtkomst till en databas; kommunikationstjänster avseende telegrafi; kommunikationstjänster för elektronisk överföring av bilder; kommunikationstjänster för videokonferensändamål; kommunikationstjänster för leverans av nödmeddelanden, ingående i klassen; kommunikationstjänster för elektronisk överföring av data; kommunikationstjänster för sändning av information med elektroniska hjälpmedel; kommunikationstjänster för elektronisk röstöverföring; kommunikationstjänster för överföring av information; kommunikationstjänster för utbyte av data i elektronisk form; kommunikationstjänster mellan datorterminaler; kommunikationstjänster med hjälp av telefon; kommunikationstjänster mellan databanker; kommunikationstjänster, nämligen elektronisk överföring av data och dokument mellan datoranvändare; kommunikationstjänster tillhandahållna elektroniskt; kommunikationstjänster via datornät; mobila kommunikationstjänster; telekommunikationstjänster, nämligen personliga kommunikationstjänster; trådlösa kommunikationstjänster; tv-mässiga kommunikationstjänster; upplåtande av kommunikationstjänster avseende utbyte av digitala data; datakommunikation via elektronisk post;

dataöverföring via elektronisk post; datatjänster avseende e-post; elektronisk överföring av post och meddelanden; elektronisk post; elektronisk post, sändning av meddelanden; elektroniska post- och meddelandetjänster; insamling och leverans av meddelanden via elektronisk post; kommunikation via elektroniska postsystem; överföring av elektronisk post (e-posttjänster); telekommunikationer via e-post; tillhandahållande av e-posttjänster; tjänster avseende e-post- och elektroniska brevlådor (mailboxes); tjänster avseende elektronisk post; tjänster avseende säker e-post; tjänster avseende sändning av elektronisk post och faxesändning; tjänster för elektronisk post; upplåtande av åtkomst till elektronisk post system; upplåtande av e-post-faxtjänster; upplåtande av elektroniska posttjänster; uthyrning av elektroniska postlådor; vidare-sändning av e-post; chattrum (upplåtande av internet -); chattrumstjänster; chatttjänster för sociala nätverk; chattrumstjänster, ingående i klassen; fora [chattrum] för sociala nätverk; tillhandahållande av chatt-förbindelser via internet; tillhandahållande av direktanslutna chattplatser för överföring av meddelanden mellan datoranvändare; tillhandahållande av tjänster avseende elektroniska online-anslagstavlor (bbs) och samtalsinrättningar chattrum; upplåtande av chattrum; upplåtande av internet chattrum; upplåtande av on-line forum (chatt); virtuella chattrum upprättade via textmeddelanden; elektroniska nyhetsbyråer; nyhetsbyråer; nyhetsbyråer för elektronisk överföring; nyhetsbyråer [kommunikation]; nyhetsbyråer [sändning av nyheter]; nyhetsbyråtjänster; nyhetsbyråtjänster för telekommunikation; nyhetsinformations- och nyhetsbyråtjänster; överföring av information om nyheter och aktuella händelser; sändning av nyheter [överföring]; datorstödd överföring av meddelanden, information och bilder; datorstödd överföring av meddelanden, data och bilder; datorstödd överföring av meddelanden och bilder; datorstödd överföring av bilder; datorstödd överföring av information och bilder; elektronisk överföring av bilder; överföring av bilder via satellit; överföring av data, ljud och bilder via satellit; överföring av kodade meddelanden och bilder; överföring av ljud och bilder via satellit; överföring av meddelanden och bilder; överföring av meddelanden och bilder (datorstödd -); tjänster avseende säker överföring av data, ljud och bilder; tjänster för säker överföring av data, ljud, och bilder; elektroniskt utbyte av data lagrade i databaser som är åtkomliga via telekommunikationsnät; tillhandahållande av åtkomst till databaser; tillhandahållande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datornät eller databaser; tjänster för sammankoppling av databaser; upplåtande av åtkomst till databaser; internetleverantörstjänster (isp); internettelefoni; streaming av ljudmaterial på internet; streaming av videomaterial på internet; tjänster avseende live-överföring via en hemsida på internet (webcam); tjänster tillhandahållna av en internetoperatör; upplåtande av telekommunikationsanslutningar till internet eller databaser; upplåtande av telekommunikationsåtkomst till databaser och till internet.

Klass 39: Utdelning av korrespondens via post och/eller bud.

Klass 40: Behandling av stereoskopiska bilder.

Klass 41: Tjänster avseende sociala klubbar; upplåtande av nyhetsbrev inom området för datorspel via e-post; nyhetsprogramtjänster för sändning via internet; nyhetsrapportering; nyhetsrapporteringstjänster; nyhetsreportertjänster;

datorstödd publicering; direktansluten publicering av elektroniska böcker och tidskrifter; elektronisk publicering; publicering av material som är tillgängligt från databaser eller från internet; redigering eller inspelning av ljud och bilder; upplåtande av utbildning on-line via datoriserade databaser, internet eller extranät; söktjänster avseende fotobibliotek; digital musik tillgänglig på mp3-webbplatser på internet [ej nedladdningsbara]; elektroniska speltjänster tillhandahållna från en datoriserad databas eller via internet; information avseende underhållning via direktanslutning från en databas eller från internet; nöjes- och underhållningsinformation, nämligen upplåtande av tv-programguider online vid internet; tillhandahållande av ett datorspel som är åtkomligt för användare på ett globalt datornät och/eller internet; tillhandahållande av information avseende underhållning via direktanslutning från en datoriserad databas på internet; tillhandahållande av interaktiva datorspel för flera spelare via internet och elektroniska kommunikationsnät.

Klass 42: Design av programvara för bildbehandling; utveckling av mjukvara; upplåtande av tillfällig användning av icke-nedladdningsbar programvara för användning vid skapande och publicering av direktanslutna tidskrifter och bloggar; webbhotelltjänster för digitalt innehåll, nämligen onlinetidskrifter och bloggar; äkthetsgranskning av bilder; kodning av digitala bilder; kryptering av digitala bilder.

Klass 45: Datingförmedlingstjänster via sociala nätverk.

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

### FACEBOOK

Gemenskapsvarumärke nr. 2483857.

Klass 16: Trycksaker, tryckta publikationer, tidskrifter, journaler, periodiska publikationer, tidningar, böcker, fotografier.

Klass 35: Annonss- och reklamverksamhet, spridning av reklamannonser, publicering av reklamtexter; uthyrning av annonsutrymmen, säljfrämjande verksamhet (för tredje man), tidningsabonnemangstjänster (för tredje man), marknadsstudier; opinionsundersökningar; statistisk information.

Klass 38: Telekommunikation; telekommunikation via Internet, kommunikation via datorterminaler.

Klass 41: Förlagsverksamhet; utgivning av böcker, tidskrifter och texter, anordnande av tävlingar och evenemang för kultur- eller underhållningsändamål, information avseende kultur och underhållning.

### FACEBOOK

Gemenskapsvarumärke nr. 4535381.

Klass 35: Information avseende onlinekatalog innehållande information angående, och i form av, kollegieliv, yrken, faktisk gemenskap och socialt nätverksarbete.

Klass 38: Telekommunikation; tillhandahållande av direktkopplade chattrum för förmedling av meddelanden rörande universitetsliv, radannonser, virtuellt samhälle och socialt nätverksbyggande.

**FACEBOOK**

Gemenskapsvarumärke nr. 5585518.

Klass 35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; Reklam- och informationsdistribution, nämligen tillhandahållande av rubricerad annonsplats via det globala datornätet; reklam för varor och tjänster via Internet för tredje man; sammanställning och hantering av online-databaser och online-sökbara databaser.

Klass 41: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; Reklam- och informationsdistribution, nämligen tillhandahållande av rubricerad annonsplats via det globala datornätet; reklam för varor och tjänster via Internet för tredje man; sammanställning och hantering av online-databaser och online-sökbara databaser.

Klass 42: Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; juridiska tjänster; Datortjänster, nämligen arrangemang av direktanslutna webbinrättningar för andra för organisering och ledning av direktanslutna möten, sammankomster, och interaktiva diskussioner; och datortjänster i form av kundanpassade webbsidor med användardefinierad information, personliga profiler och information; tillhandahållande av användning av programvarutillämpningar genom en webbplats; tjänster avseende dataöverföring och snabbmeddelandetjänster.

Klass 45: Personliga och sociala tjänster utförda av andra för att tillmötesgå andras individuella behov; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; tjänster avseende introduktion och socialt nätverksarbete.

**FACEBOOK**

Gemenskapsvarumärke nr. 5722392.

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 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; kläder för män, damer och barn, nämligen, skjortor, t-shirts, bälten, kavajer, rockar, toppar, västar, blusar, jerseytröjor, underdelar, kortbyxor, långbyxor, byxor, boxer shorts, klänningar, kjolar, halsdukar, scarves, snusnäsdukar, nattlinnen, nattskjortor, pyjamasar, hemmakläder, sockor, sweaters, träningströjor, joggingbyxor, livgördlar, förkläden, huvudbonader, hattar, kepsar; solskärmar; tofflor.

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



Gemenskapsvarumärke nr. 9151168.

Märket är utfört i blått och vitt.

- Klass 9: Verktyg för utveckling av programvara; datorprogramvara för användning som gränssnitt för tillämpningsprogram (application programming interface, API) för datorprogramvara som underlättar direktanslutna tjänster för socialt nätarbete, byggande av tillämpningar för socialt nätarbete, och som medger hämtning, uppladdning, nedladdning, åtkomst och hantering av data; datorprogramvara som möjliggör uppladdning, nedladdning, utläggning, visning, etikettering, bloggning, direktuppspelning, länkning, delning eller tillhandahållande på annat sätt av elektroniska medier eller information via dator- och kommunikationsnät.
- Klass 35: Marknadsföring, annons- och reklamverksamhet samt säljfrämjande verksamhet; tjänster avseende marknadsundersökning och -information; marknadsföring av andras varor och tjänster via dator- och kommunikationsnät; underlätta utbyte och försäljning av dekoreringsförnödenheter, rengöringspreparat, toalettartiklar, kosmetika, stearinljus, farmaceutika, små smidesvaror av järn eller metall, maskiner och verktygsmaskiner, handredskap, hemelektronik, datorer, kringutrustningar för datorer, telefoner, kameror, cd-skivor och dvd-skivor, elektriska hushållsmaskiner, fordon, cyklar, smycken, klockor (ur) och armbandsur, trycksaker, lädervaror, handväskor, portmonnäer och plånböcker, möbler, hushållsvaror, hushålls- eller köksredskap och -behållare, textilier, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, snörmakerier, golvbeläggningar, spel och lekutrustning, gymnastik- och sportutrustning, livsmedel, drycker, alkoholhaltiga drycker och godis via dator- och kommunikationsnät; direktanslutna detaljhandelsbutikstjänster med direktansluten leverans av digitala medier, nämligen bilder, spelfilmer, musikaliska och audiovisuella arbeten och relaterade handelsvaror; välgörenhetstjänster, nämligen främjande av allmänhetens medvetenhet om välgörenhetstjänster, filantropiska, frivilliga, offentliga och samhällseliga tjänster och humanitära aktiviteter; tjänster avseende matchning av köpare med leverantör utförda genom ett direktanslutet datoriserat nät; tillhandahållande av information rörande produkter från sökbara register och databaser med information, inkluderade text, elektroniska dokument, databaser, grafik och audiovisuell information, på dator- och kommunikationsnät.
- Klass 36: Tjänster avseende hantering av finansiella transaktioner, nämligen avräkning och avstämning av finansiella transaktioner via dator- och kommunikationsnät; elektronisk hantering av data rörande betalning av räkningar för användare av dator- och kommunikationsnät; tjänster avseende elektronisk överföring av kapital; tjänster för betalning av räkningar; finansiella utbytestjänster, nämligen tillhandahållande av en virtuell valuta för användning av medlemmar av en direktansluten gemenskap via dator- och kommunikationsnät; tillhandahållande av information rörande ekonomiska

frågor från sökbara register och databaser med information, inkluderade text, elektroniska dokument, databaser, grafik och audiovisuell information, via dator- och kommunikationsnät.

- Klass 38: Upplåtande av åtkomst till datoriserade, elektroniska och direktanslutna databaser; telekommunikationstjänster, nämligen elektronisk överföring av data, meddelanden och information; tillhandahållande av direktanslutna forum för kommunikation om ämnen av allmänt intresse; tillhandahållande av direktanslutna kommunikationslänkar som förflyttar webbplatsanvändare till andra lokala eller globala webbsidor; underlättande av åtkomst av andras webbplatser via en universell inloggning; tillhandahållande av onlinechattrum och elektroniska anslagstavlor; tjänster avseende ljud-, text- och videoutsändning över datornät eller andra kommunikationsnät, nämligen uppladdning, utläggning, visning, etikettering och elektronisk överföring av data, information, ljud och videobilder; tillhandahållande av en direktanslutna nät-service som möjliggör för användare att överföra personliga identitetsdata till eller dela personliga identitetsdata med och bland flera webbplatser; upplåtande av åtkomst av databaser på området för socialt nätarbete, social introduktion och kontaktverksamhet; tillhandahållande av ett online-forum för inköp och försäljning av produkter och material och byte av källdata via ett datoriserat nät; elektronisk överföring av fakturabetalningsdata för användare av dator- och kommunikationsnät.
- Klass 41: Tillhandahållande av datoriserade, elektroniska och direktanslutna databaser för utbildnings-, rekreations- och nöjesanvändning inom området för underhållning och inom områdena för sekundära, kollegiala, sociala och samhällsliga intressegrupper; fotodelnings- och videodelningstjänster; utgivning av elektroniska tidskrifter och webblogger med användargenererat eller -specificerat innehåll; elektroniska publiceringstjänster för andras räkning; underhållningstjänster, nämligen underlättande av speltjänster avseende interaktiva spel för en eller flera spelare för spel som spelas via dator- eller kommunikationsnät; tillhandahållande av information om direktanslutna datorspel och videospel via dator- eller kommunikationsnät; anordnande och ledning av tävlingar för spelare av videospel och datorspel; tävlingsprogram och motiverande prisutdelningsprogram utformade för att erkänna, belöna och uppmuntra individer och grupper som engagerar sig i självförbättrande, självuppfyllande, välgörande, filantropiska, frivilliga, offentlig och kommunala tjänster och humanitära aktiviteter och delning av kreativa arbetsprodukter; tillhandahållande av information rörande nyheter, kulturella och akademiska frågor från sökbara register och databaser med information, inkluderade text, elektroniska dokument, databaser, grafik och audiovisuell information, på dator- och kommunikationsnät.
- Klass 42: Datortjänster, nämligen skapande av virtuella gemenskaper för att registrerade användare ska kunna organisera grupper och evenemang, delta i diskussioner, samt ägna sig åt socialt, affärsrelaterat och samhällsrelaterat nätverksarbete; datortjänster, nämligen värdskap för elektroniska inrättningar för andra för organisering och ledning av möten, evenemang och interaktiva diskussioner via kommunikationsnät; tillämpningsleverantörstjänster (Application Service Provider, ASP), nämligen värdskap för andras programvarutillämpningar; tillämpningstjänsteleverantör (application service



providrar, ASP) med programvara för att möjliggöra eller underlätta uppladdning, nedladdning, direktuppspelning, utläggning, visning, bloggning, länkning, delning eller tillhandahållande på annat sätt av elektroniska medier eller information via kommunikationsnät; upplåtande av tillfällig användning av ej nedladdningsbara programvarutillämpningar för socialt nätarbete, skapande av virtuella gemenskaper, och överföring av ljud, video, fotografiska bilder, text, grafik och data; datortjänster i form av kundanpassade webbsidor med användardefinierad eller -specificerad information, personliga profiler, ljud, video, fotografiska bilder, text, grafik och data; tillhandahållande av en webbplats med teknologi som möjliggör för direktanslutna användare att skapa personliga profiler med socialt nätarbetsinformation och att överföra och dela sådan information bland flera webbplatser.

- Klass 45: Tjänster avseende kontaktverksamhet, introduktion och socialt nätarbete; tillhandahållande av sociala tjänster och information av social natur inom området för personlig utveckling, nämligen självförbättrande, självuppfyllande, välgörande, filantropiska, frivilliga, offentlig och kommunala tjänster och humanitära aktiviteter; tillhandahållande av information rörande sociala och politiska frågor från sökbara register och databaser med information, inkluderade text, elektroniska dokument, databaser, grafik och audiovisuell information, på dator- och kommunikationsnät.

### FACEBOOK

Gemenskapsvarumärke nr. 9151192.

- Klass 9: Verktyg för utveckling av programvara; datorprogramvara för användning som gränssnitt för tillämpningsprogram (application programming interface, API) för datorprogramvara som underlättar direktanslutna tjänster för socialt nätarbete, byggande av tillämpningar för socialt nätarbete, och som medger hämtning, uppladdning, nedladdning, åtkomst och hantering av data; datorprogramvara som möjliggör uppladdning, nedladdning, utläggning, visning, etikettering, bloggning, direktuppspelning, länkning, delning eller tillhandahållande på annat sätt av elektroniska medier eller information via dator- och kommunikationsnät.
- Klass 35: Marknadsföring, annons- och reklamverksamhet samt säljfrämjande verksamhet; tjänster avseende marknadsundersökning och -information; marknadsföring av andras varor och tjänster via dator- och kommunikationsnät; underlätta utbyte och försäljning av dekoreringsförnödenheter, rengöringspreparat, toalettartiklar, kosmetika, stearinljus, farmaceutika, små smidesvaror av järn eller metall, maskiner och verktygsmaskiner, handredskap, hemelektronik, datorer, kringutrustningar för datorer, telefoner, kameror, cd-skivor och dvd-skivor, elektriska hushållsmaskiner, fordon, cyklar, smycken, klockor (ur) och armbandsur, trycksaker, lädervaror, handväskor, portmonnäer och plånböcker, möbler, hushållsvaror, hushålls- eller köksredskap och -behållare, textilier, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, snörmakerier, golvbeläggningar, spel och lekutrustning, gymnastik- och sportutrustning, livsmedel, drycker, alkoholhaltiga drycker och godis via dator- och kommunikationsnät;

direktanslutna detaljhandelsbutikstjänster med direktansluten leverans av digitala medier, nämligen bilder, spelfilmer, musikaliska och audiovisuella arbeten och relaterade handelsvaror; välgörenhetstjänster, nämligen främjande av allmänhetens medvetenhet om välgörenhetstjänster, filantropiska, frivilliga, offentliga och samhällseliga tjänster och humanitära aktiviteter; tjänster avseende matchning av köpare med leverantör utförda genom ett direktanslutet datoriserat nät; tillhandahållande av information rörande produkter från sökbara register och databaser med information, inkluderade text, elektroniska dokument, databaser, grafik och audiovisuell information, på dator- och kommunikationsnät.

Klass 36: Tjänster avseende hantering av finansiella transaktioner, nämligen avräkning och avstämning av finansiella transaktioner via dator- och kommunikationsnät; elektronisk hantering av data rörande betalning av räkningar för användare av dator- och kommunikationsnät; tjänster avseende elektronisk överföring av kapital; tjänster för betalning av räkningar; finansiella utbytestjänster, nämligen tillhandahållande av en virtuell valuta för användning av medlemmar av en direktansluten gemenskap via dator- och kommunikationsnät; tillhandahållande av information rörande ekonomiska frågor från sökbara register och databaser med information, inkluderade text, elektroniska dokument, databaser, grafik och audiovisuell information, via dator- och kommunikationsnät.

Klass 38: Upplåtande av åtkomst till datoriserade, elektroniska och direktanslutna databaser; telekommunikationstjänster, nämligen elektronisk överföring av data, meddelanden och information; tillhandahållande av direktanslutna forum för kommunikation om ämnen av allmänt intresse; tillhandahållande av direktanslutna kommunikationslänkar som förflyttar webbplatsanvändare till andra lokala eller globala webbsidor; underlättande av åtkomst av andras webbplatser via en universell inloggning; tillhandahållande av onlinechattrum och elektroniska anslagstavlor; tjänster avseende ljud-, text- och videoutsändning över datornät eller andra kommunikationsnät, nämligen uppladdning, utläggning, visning, etikettering och elektronisk överföring av data, information, ljud och videobilder; tillhandahållande av en direktansluten nätservice som möjliggör för användare att överföra personliga identitetsdata till eller dela personliga identitetsdata med och bland flera webbplatser; upplåtande av åtkomst av databaser på området för socialt nätarbete, social introduktion och kontaktverksamhet; tillhandahållande av ett online-forum för inköp och försäljning av produkter och material och byte av källdata via ett datoriserat nät; elektronisk överföring av fakturabetalningsdata för användare av dator- och kommunikationsnät.

Klass 41: Tillhandahållande av datoriserade, elektroniska och direktanslutna databaser för utbildnings-, rekreations- och nöjesanvändning inom området för underhållning och inom områdena för sekundära, kollegiala, sociala och samhällseliga intressegrupper; fotodelnings- och videodelningstjänster; utgivning av elektroniska tidskrifter och webbloggar med användargenererat eller -specificerat innehåll; elektroniska publiceringstjänster för andras räkning; underhållningstjänster, nämligen underlättande av speltjänster avseende interaktiva spel för en eller flera spelare för spel som spelas via dator- eller kommunikationsnät; tillhandahållande av information om

direktanslutna datorspel och videospel via dator- eller kommunikationsnät; anordnande och ledning av tävlingar för spelare av videospel och datorspel; tävlingsprogram och motiverande prisutdelningsprogram utformade för att erkänna, belöna och uppmuntra individer och grupper som engagerar sig i självförbättrande, självuppfyllande, välgörande, filantropiska, frivilliga, offentlig och kommunala tjänster och humanitära aktiviteter och delning av kreativa arbetsprodukter; tillhandahållande av information rörande nyheter, kulturella och akademiska frågor från sökbara register och databaser med information, inkluderade text, elektroniska dokument, databaser, grafik och audiovisuell information, på dator- och kommunikationsnät.

Klass 42: Datortjänster, nämligen skapande av virtuella gemenskaper för att registrerade användare ska kunna organisera grupper och evenemang, delta i diskussioner, samt ägna sig åt socialt, affärsrelaterat och samhällsrelaterat nätverksarbete; datortjänster, nämligen värdskap för elektroniska inrättningar för andra för organisering och ledning av möten, evenemang och interaktiva diskussioner via kommunikationsnät; tillämpningsleverantörstjänster (Application Service Provider, ASP), nämligen värdskap för andras programvarutillämpningar; tillämpningstjänsteleverantör (application service provider, ASP) med programvara för att möjliggöra eller underlätta uppladdning, nedladdning, direktuppspelning, utläggning, visning, bloggning, länkning, delning eller tillhandahållande på annat sätt av elektroniska medier eller information via kommunikationsnät; upplåtande av tillfällig användning av ej nedladdningsbara programvarutillämpningar för socialt nätarbete, skapande av virtuella gemenskaper, och överföring av ljud, video, fotografiska bilder, text, grafik och data; datortjänster i form av kundanpassade webbsidor med användardefinierad eller -specificerad information, personliga profiler, ljud, video, fotografiska bilder, text, grafik och data; tillhandahållande av en webbplats med teknologi som möjliggör för direktanslutna användare att skapa personliga profiler med social nätarbetsinformation och att överföra och dela sådan information bland flera webbplatser.

Klass 45: Tjänster avseende kontaktverksamhet, introduktion och socialt nätarbete; tillhandahållande av sociala tjänster och information av social natur inom området för personlig utveckling, nämligen självförbättrande, självuppfyllande, välgörande, filantropiska, frivilliga, offentlig och kommunala tjänster och humanitära aktiviteter; tillhandahållande av information rörande sociala och politiska frågor från sökbara register och databaser med information, inkluderade text, elektroniska dokument, databaser, grafik och audiovisuell information, på dator- och kommunikationsnät.

## BOOK

Gemenskapsvarumärke nr. 9507161.

Klass 38: Tillhandahållande av direktanslutna forum för kommunikation om ämnen av allmänt intresse; tillhandahållande av onlinechattrum och elektroniska anslagstavlor; alla förut nämnda tjänster ej avseende en internetportal eller en del därav, i huvudsak för försäljning eller nerladdning av böcker, marknadsföring för bokförfattare, -utgivare och -försäljare; för presentation

av bokinnehåll, publicering av bokrecensioner eller för att starta bokdiskussioner mellan portalanvändare eller för att erbjuda liknande tjänster i samband med internetportaler och sociala nätverk avseende böcker.

Klass 42: Datortjänster, nämligen skapande av virtuella gemenskaper för att registrerade användare ska kunna organisera grupper och evenemang, delta i diskussioner, samt ägna sig åt socialt, affärsrelaterat och samhällsrelaterat nätverksarbete; tillhandahållande av en webbplats med teknologi som möjliggör för direktanslutna användare att skapa personliga profiler med social nätarbetsinformation och att överföra och dela sådan information bland flera webbplatser; upplåtande av tillfällig användning av ej nedladdningsbara programvarutillämpningar för socialt nätverksarbete och skapande av en virtuell gemenskapsgrupper; alla förut nämnda tjänster ej avseende en internetportal eller en del därav, i huvudsak för försäljning eller nerladdning av böcker, marknadsföring för bokförfattare, -utgivare och -försäljare; för presentation av bokinnehåll, publicering av bokrecensioner eller för att starta bokdiskussioner mellan portalanvändare eller för att erbjuda liknande tjänster i samband med internetportaler och sociala nätverk avseende böcker.

Klass 45: Tjänster avseende kontaktverksamhet, introduktion och socialt nätarbete; alla förut nämnda tjänster ej avseende en internetportal eller en del därav, i huvudsak för försäljning eller nerladdning av böcker, marknadsföring för bokförfattare, -utgivare och -försäljare; för presentation av bokinnehåll, publicering av bokrecensioner eller för att starta bokdiskussioner mellan portalanvändare eller för att erbjuda liknande tjänster i samband med internetportaler och sociala nätverk avseende böcker.

## FACEBOOK SWEDEN AB

Firna nr. 556762-678

Verksamhet: Bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och marknadsföring inom området för IT och kommunikation och därmed förenlig verksamhet.

Som ytterligare grund för att invändarens märke ska upphävas anför invändaren att invändarens märken FACEBOOK är väl ansedda och att användningen av innehavarens märke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. FACEBOOK är ett av världens mest kända varumärken och invändarens mediasajt har över en miljard användare. Invändarens märken och innehavarens märken liknar varandra i hög grad genom att den avslutande delen BOOK är identisk. Användningen av ändelsen BOOK i sammanhang som härrör till social media, internet, datorer, programvara, kommunikation, etc. är väl förknippat med invändaren. Det föreligger varuslagslikhet och varuslagsidentitet mellan invändarens varor och tjänster och innehavarens varor och tjänster i klasserna 9, 35, 38, 41, 42 och 45.

Till stöd för sin invändning har invändaren åberopat material i form av artiklar och varumärkesavgöranden från myndigheter och domstolar runtom i världen.

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.

Av 2 kap. 9 § andra punkten varumärkeslagen framgår att de hinder som avses i 2 kap. 8 § första stycket 1-3 ska gälla på motsvarande sätt i fråga om en registrerad firma som används i näringsverksamhet.

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).

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”).

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 skäligen 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 åberopat ett stort antal kännetecken bestående av eller innehållandes märkesordet FACEBOOK eller BOOK. Av processekonomiska skäl kommer prövningen inledningsvis begränsas till att avse de av invändarens varumärken som ligger närmast innehavarens registrering, nämligen gemenskapsvarumärke nr 9151192 FACEBOOK, gemenskapsvarumärke nr. 2483857 FACEBOOK och gemenskapsvarumärke nr. 9507161 BOOK.

*Kännedomen om invändarens märken*

Invändaren har gjort gällande att dennes varumärken FACEBOOK är väl ansedda och att de därmed förvärvat ett utökat skyddsomfång. Vidare har anförts att användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Av det ingivna materialet framgår bland annat att Facebook i september 2012 hade över en miljard aktiva användare. I kombination med övrigt ingivet material finner PRV styrkt att invändarens märken FACEBOOK är kända inom en betydande del av omsättningskretsen för sociala medietjänster. Av detta följer även att varumärket förvärvat en förstärkt känneteckenskraft och att det därmed åtnjuter ett utökat skyddsomfång inom ramen för förväxlingsbedömningen.

*Varu- och tjänsteslagslikhet*

Innehavarens märke innehåller varor i klass 9, vilka kan sammanfattas som databärare, programvara, drivrutiner för programvara, mjukvara, e-postserverar, e-postterminaler, apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder, databaser, digital musik nedladdningsbar från internet; digital musik [nedladdningsbar] tillgänglig från mp3-webbplatser på internet; internetserverar; internettelefoner. Dessa varor innefattar samtliga de varor som invändarens märken nummer 9151192 FACEBOOK avser i samma klass. Eftersom PRV inte kan dissekera den bredare kategorin av innehavarens varor/tjänster bedöms dessa vara identiska med invändarens varor. Innehavarens nämnda varor har däremot inte en så nära koppling till någon av de tjänster som invändarens märke nummer 2483857 FACEBOOK och 9507161 BOOK avser att de motstående varorna och tjänsterna kan sägas vara av samma art, ha samma syfte, komplettera eller konkurrera med varandra eller ha kommersiella ursprung. Det föreligger därför inte varu- eller tjänsteslagslikhet dessa motstående märken emellan.

Varorna *bilderböcker; grafiska bilder*, som innehavarens märke avser i klass 16, faller inom den bredare varukategorin *trycksaker* som invändarens märke nummer 2483857 FACEBOOK avser i samma klass. De motstående märkena avser därmed identiska varor. Innehavarens nämnda varor har däremot inte en så nära koppling till någon av varor eller tjänster som invändarens märken nummer 9151192 FACEBOOK eller 9507161 BOOK avser att de motstående varorna och tjänsterna kan sägas vara av samma art, ha samma syfte, komplettera eller konkurrera med varandra eller ha kommersiella ursprung. Det föreligger därför inte varu- eller tjänsteslagslikhet dessa motstående märken emellan.

Innehavarens märke avser vidare tjänster i klass 35 som kan sammanfattas som publiceringstjänster, reklamtjänster, sammanställnings- och systematiseringstjänster och handelstjänster. Dessa tjänster innehavarens märke är i varumärkesrättslig mening av liknande slag som de tjänster som användarens märken 9151192 FACEBOOK och 2483857 FACEBOOK avser i samma klass. Innehavarens nämnda varor har däremot inte en så nära koppling till någon av varor eller tjänster som användarens märke nummer 9507161 BOOK avser att de motstående varorna och tjänsterna kan sägas vara av samma art, ha samma syfte, komplettera eller konkurrera med varandra eller ha kommersiella ursprung. Det föreligger därför inte varu- eller tjänsteslagslikhet dessa motstående märken emellan.

Innehavarens märke avser vidare tjänster i klass 38 som kan sammanfattas som telekommunikationstjänster. Även de tjänster som användarens märken 9151192 FACEBOOK 2483857 FACEBOOK och 9507161 BOOK avser i samma klass, kan sammanfattas som telekommunikationstjänster. Det föreligger således tjänsteslagsidentitet samtliga de motstående märkena emellan i förhållande till de tjänster som innehavarens märke avser i klass 38.

Innehavarens märke avser vidare tjänsterna *utdelning av korrespondens via post och/eller bud*, i klass 39, och *behandling av stereoskopiska bilder*, i klass 40. Innehavarens nämnda tjänster har inte en så nära koppling till någon av de tjänster som användarens märken nummer 9151192 FACEBOOK, 2483857 FACEBOOK eller 9507161 BOOK avser att de motstående varorna och tjänsterna kan sägas vara av samma art, ha samma syfte, komplettera eller konkurrera med varandra eller ha kommersiella ursprung. Det föreligger därför inte varu- eller tjänsteslagslikhet dessa motstående märken emellan.

Innehavarens märke avser vidare *tjänster avseende sociala klubbar*, i klass 41. Det föreligger en viss likhet mellan dessa tjänster, och de tjänster, främst i form av *datortjänster, nämligen skapande av virtuella gemenskaper för att registrerade gemenskaper för att registrerade grupper ska kunna organisera grupper och evenemang*, och de *tjänster avseende kontaktverksamhet, introduktion och socialt nätarbete*, som användarens båda märken nummer 9151192 FACEBOOK och nummer 9507161 BOOK avser, i klasserna 42 respektive 45, och tjänsterna *tillhandahållande av datoriserade, elektroniska och direktanslutna databaser för utbildnings-, rekreations- och nöjesanvändning inom området för underhållning och inom områdena för sekundära, kollegiala, sociala och samhällliga intressegrupper*, som användarens nämnda märke FACEBOOK avser i klass 41, och tjänsterna anordnande av tävlingar och evenemang för kultur- eller underhållningsändamål, information avseende kultur och underhållning som användarens märke nummer 2483857 FACEBOOK avser i samma klass. De motstående tjänsterna kompletterar varandra i viss utsträckning och uppvisar även vissa likheter avseende art och syfte. Sammantaget föreligger likhet de motstående tjänsterna emellan.

Innehavarens resterande tjänster i klass 41 relaterar till nyhetsrapportering, publicering, upplåtande, tillhandahållande, sökning, redigering och inspelning av i huvudsak digital information. Dessa tjänster är i varumärkesrättslig mening av liknande slag som de tjänster som användarens märke nummer 9151192 FACEBOOK avser i samma klass. Innehavarens nämnda tjänster har däremot inte en så nära koppling till någon av de tjänster som användarens märke nummer 2483857 FACEBOOK och 9507161 BOOK avser att de motstående varorna och tjänsterna kan sägas vara av samma art, ha samma syfte, komplettera eller konkurrera med varandra eller ha kommersiella ursprung. Det föreligger därför inte varu- eller tjänsteslagslikhet dessa motstående märken emellan.

Innehavarens märke avser vidare datorprogrammeringstjänster i klass 42 i form av *design av programvara för bildbehandling; utveckling av mjukvara; upplåtande av tillfällig användning av icke-nedladdningsbar programvara för användning vid skapande och publicering av direktanslutna tidskrifter och bloggar; webbhotelltjänster för digitalt innehåll, nämligen onlinetidskrifter och bloggar; äkthetsgranskning av bilder; kodning av digitala bilder; kryptering av digitala bilder*, i klass 42. Innehavarens nämnda tjänster innefattas i de tjänster som användarens märken nummer 9151192 FACEBOOK och 9507161 BOOK avser i samma klass, även om de exakta formuleringarna till viss del skiljer sig. Tjänsterna är identiska. Innehavarens nämnda tjänster har däremot inte en så nära koppling till någon av de tjänster som användarens märke nummer 2483857 FACEBOOK avser att de motstående varorna och tjänsterna kan sägas vara av samma art, ha samma syfte, komplettera eller konkurrera med varandra eller ha kommersiella ursprung. Det föreligger därför inte varu- eller tjänsteslagslikhet dessa motstående märken emellan.

Innehavarens märke avser slutligen *datingförmedlingstjänster via sociala nätverk*, i klass 45. Dessa tjänster är i varumärkesrättslig mening av liknande slag som de *tjänster avseende kontaktverksamhet, introduktion och socialt nätarbete*, som användarens märken nummer 9151192 FACEBOOK och 9507161 BOOK avser i samma klass. Innehavarens nämnda tjänster har däremot inte en så nära koppling till någon av de tjänster som användarens märke nummer 2483857 FACEBOOK avser att de motstående varorna och tjänsterna kan sägas vara av samma art, ha samma syfte, komplettera eller konkurrera med varandra eller ha kommersiella ursprung. Det föreligger därför inte varu- eller tjänsteslagslikhet dessa motstående märken emellan. PRV finner vid en sammantagen bedömning att det inte föreligger likhet mellan innehavarens nämnda tjänster i klass 45 och några av varor eller tjänster som användarens märke nummer 2483857 FACEBOOK avser.

*Märkeslikhet*

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märken:

Innehavarens märke:

FACEBOOK	LOLLOBOOK
BOOK	

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 professionella aktörer som grossister, näringsidkare och företagskunder.

Samtliga märken innehåller eller utgörs av ordet BOOK. Innehavarens märke innehåller användarens märke BOOK i sin helhet. Den mest framträdande delen av innehavarens märke är delen LOLLO. Denna märkesdel uppvisar inga visuella eller fonetiska likheter med några delar av användarens märken. Sammantaget föreligger endast en låg grad av visuell och fonetisk likhet mellan innehavarens märke LOLLOBOOK och vart och ett av användarens märken FACEBOOK och BOOK.



Det märkesgemensamma ordet BOOK har betydelsen *bok* (Norstedts engelsk-svenska ordbok, nätversionen, åtkomst 2014-12-11). Ordet FACE i användarens märke FACEBOOK har betydelsen *ansikte* (Norstedts engelsk-svenska ordbok, nätversionen, åtkomst 2014-12-11). Delen LOLLO i innehavarens märke LOLLOBOOK saknar en vedertagen lexikalisk betydelse. Sedda i sin helhet framstår innehavarens märke LOLLOBOOK begreppsmässigt som ett fantasiord, användarens märke FACEBOOK som ett nyskapat ord uppbyggt av två kända beståndsdelar, och användarens märke BOOK som ett vanligt ord. Vid en sammantagen bedömning är de motstående märkena begreppsmässigt olikartade.

Sammanfattningsvis uppvisar märkena en låg grad av visuella och fonetiska skillnader och är begreppsmässigt olikartade.

Lydelsen FACEBOOK saknar språklig betydelse och får i sin helhet anses vara suggestiv och normalt särskiljande i förhållande till de varor och tjänster det avser. Innehavarens varumärke BOOK kan komma att antyda vilka tjänster som varumärket avser. I sin helhet får märket anses vara suggestiv och särskiljande i förhållande till de varor och tjänster det avser. Graden av särskiljningsförmåga är dock lägre än normalgraden.

Vid en helhetsbedömning av samtliga ovanförda omständigheter, finner PRV, med särskilt beaktande av föreliggande visuella, fonetiska och begreppsmässiga skillnader, trots att användarens märke FACEBOOK har en förstärkt känneteckenskraft i förhållande till sociala medietjänster, att innehavarens märke LOLLOBOOK inte är förväxlingsbart med något av användarens märken, nr 9151192 FACEBOOK, nr. 2483857 FACEBOOK eller nr. 9507161 BOOK, ens i förhållande till identiska varor eller tjänster. Innehavarens märke är inte heller i högre grad förväxlingsbart med något annat av användarens kännetecken. Således saknas förutsättningar att upphäva innehavarens märke med stöd av 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen.

*Upphävande med stöd av 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen?*

PRV har ovan funnit att användarens varukännetecken FACEBOOK är känt inom en betydande del av omsättningskretsen för sociala medietjänster. Det åtnjuter därmed ett utökat skydd som följer av 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen förutsatt att användningen av innehavarens varumärke skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för särskiljningsförmågan eller anseendet hos användarens varukännetecken.

*Sambandet mellan märkena*

För att användningen av varumärket ska dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för ett äldre känneteckens särskiljningsförmåga eller anseende krävs att den berörda allmänheten får uppfattningen att det finns ett samband mellan kännetecknen ifråga, även om den nödvändigtvis inte förväxlar dem (EU-domstolen i mål C-408/01, 'Adidas', p 29 och 31 samt C-252/07, 'Intel Corporation', p 66).

För att fastställa huruvida ett sådant samband föreligger ska en helhetsbedömning göras mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, däribland

- graden av likhet mellan de motstående märkena;
- arten av de varor och tjänster för vilka vart och ett av de motstående varumärkena är registrerade, inbegripet dels hur närliggande eller olikartade dessa varor eller tjänster är, dels omsättningskretsen;
- i hur hög grad det äldre varumärket är känt;

- graden av ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket;
- förekomsten av risk för förväxling hos allmänheten.

Nämnda krav på ett samband mellan kännetecknen utgör inte ett separat krav i förhållande till kraven på otillbörlig fördel eller skada. Det återspeglar endast nödvändigheten av att fastslå, med beaktande av de specifika omständigheterna i det enskilda fallet, huruvida sambandet är av sådan art att det är sannolikt att skada eller otillbörlig fördel kommer att uppstå.

PRV har ovan funnit att graden av märkeslikhet mellan användarens märke FACEBOOK och innehavarens märke LOLLOBOOK är låg. Vidare har PRV funnit att användarens märke har en ursprunglig särskiljningsförmåga av normalgraden i förhållande till sociala medietjänster, samt att kännedomsgraden för användarens märke FACEBOOK i förhållande till dessa tjänster måste betecknas som synnerligen hög. Kombinationen av den ursprungliga och förvärvade särskiljningsförmågan innebär att användarens märke sammantaget har en förstärkt känneteckenskraft i förhållande till sociala medietjänster. PRV har vidare funnit att det föreligger identitet mellan de varor som innehavarens märke avser i klass 9 och 38 och de varor som användarens märke FACEBOOK avser i samma klasser. PRV har vidare funnit att det föreligger likhet mellan de tjänster som innehavarens märke avser i klass 41, och vissa av de tjänster som användarens märke FACEBOOK avser i klasserna 41 och 42. Vid den nyssnämnda varu- och tjänsteslagslikhetsbedömningen har innehavarens märke jämförts med användarens märken nummer 9151192 FACEBOOK och 2483857 FACEBOOK. Inget av användarens övriga märken med lydelsen FACEBOOK uppvisar i något avseende en högre grad av varu- eller tjänsteslagslikhet med innehavarens märke än vad användarens märke nummer 9151192 FACEBOOK eller 2483857 FACEBOOK gör.

Innehavarens tjänster i klass 38 avser bland olika former av telekommunikationstjänster, i klass 38. De sociala medietjänster för vilka användarens märke är väl ansett tillhandahåller en arena för människor att interagera med varandra, dela personlig information, söka efter information om människor, platser eller saker, och för att lägga upp material av allmän natur inom skilda områden. Vid en helhetsbedömning finner PRV att omsättningskretsen kommer att uppfatta ett samband mellan märkena i förhållande till innehavarens tjänster i klass 38 och de tjänster för vilka användarens märken är väl ansedda.

Innehavarens märke avser vidare bland annat tjänsterna *publicering av annons- och reklammaterial; publicering av reklammaterial; publicering av reklamtexter; publiceringstjänster avseende reklamtexter; sammanställande av kataloger för publicering på internet; sammanställning av kataloger för publicering på globala datornät eller internet; annons- och reklamtjänster via databaser; annons och reklam samt kommersiella informationstjänster via internet; direktanslutna handelstjänster, där säljare lägger ut föremål som skall auktioneras ut och där budgivningen sker via internet; kommersiell informationskatalog på internet*, i klass 35. Dessa tjänster utgör olika former av reklamtjänster. Marknadsföring på sociala medier är en snabbt växande trend och sociala mediasajter används i hög omfattning som marknadsföringskanaler för företag. Det rör sig om olika former av marknadsföring, från annonser till word-of-mouth-tekniker såsom delning av artiklar, videor och appar. Vid en helhetsbedömning finner PRV att innehavarens tjänster ha en tillräckligt nära koppling till de tjänster för vilka användarens märken är väl ansedda för att omsättningskretsen ska komma att uppfatta ett samband mellan märkena.

Beträffande de övriga varor och tjänster som innehavarens märke avser, konstaterar PRV att flera av dessa har en koppling till de sociala medietjänster, främst i form av en social

mediesajt, för vilken invändarens kännetecken FACEBOOK är väl ansett. Detta främst genom att de relaterar datateknik. Emellertid kan datatekniska varor och tjänster ha en koppling till varor och tjänster av mycket skilda slag PRV finner därför vid en samlad bedömning att kopplingen inte är tillräckligt näraliggande och specifik för att omsättningskretsen, med hänsyn tagen till den låga graden av märkeslikhet, kommer att uppfatta ett samband mellan märkena.

#### *Otillbörlig fördel?*

PRV har funnit att omsättningskretsen kommer att etablera ett samband mellan de motstående märkena i förhållande till ovan specificerade tjänster i klasserna 35 och 38. PRV övergår nu till att pröva frågan om användningen av innehavarens varumärke skulle dra otillbörlig fördel av anseendet hos invändarens märke FACEBOOK i förhållande till dessa tjänster.

Med otillbörlig fördel avses fall när användningen av ett yngre märke tydligt utnyttjar eller utgör ett försök att dra fördel av eller snyltar på anseendet hos ett äldre märke. Med andra ord avses fall av snyltning där det finns en risk att det väl ansedda märkets image eller egenskaper överförs på de varor och tjänster som det yngre märke avser, med följd att marknadsföringen underlättas genom att de associeras med det äldre märket (ROYAL SHAKESPEARE, p. 48, och VIPS, p. 40).

PRV har ovan funnit att omsättningskretsen kommer att etablera en länk mellan de motstående märkena i förhållande till vissa av de tjänster för vilka innehavarens märke är registrerat. I förhållande till dessa går PRV nu vidare med prövningen av om användningen av innehavarens märke tjänster skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skäl原因 vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Invändaren behöver inte styrka förekomsten av en faktisk och verklig otillbörlig fördel eller skada. Däremot måste invändaren presentera uppgifter som gör det möjligt att omedelbart fastslå att det föreligger en framtida risk, som inte är hypotetisk, för att det yngre varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärket (se tribunalens dom i mål T-67/04 "Spa-Finders", punkt 40 samt T-60/10 "Royal Shakespeare", punkt 53). Invändaren måste således presentera bevisning, eller övertygande argumentation, som visar vari den otillbörliga fördelen eller skadan består.

Frågan om otillbörlig fördel föreligger ska bedömas med utgångspunkt från den genomsnittlige konsumenten av de varor eller tjänster för vilka det yngre märket är registrerat (C-252/07, 'Intel Corporation' p. 36). I förevarande fall utgörs den genomsnittlige konsumenten av innehavarens varor och tjänster av såväl konsumenter i allmänhet som professionella aktörer.

Invändaren har anfört att Facebook har över en miljard aktiva användare, varav mer än 650 miljoner användare loggar in på Facebooks webbsida dagligen. Vidare har invändaren anfört att varumärket FACEBOOK har en närvaro på nästan varenda större webbsida genom olika typer av länkar, t. ex. "like-knappar", att Facebooks tjänst finns tillgänglig på fler än 70 språk, och att varumärket till följd av dess popularitet och snabba tillväxt och i hög grad omnämns i media och populärkulturen, att Facebook är världens mest besökta webbsida, och att varumärket är ett av världens mest framträdande och välkända. Vad invändaren anfört visar att omsättningskretsen kännedom om varumärket FACEBOOK är synnerligen hög. Det visar också att omsättningskretsen ofta exponeras för varumärket och att omsättningskretsen ofta har varumärket i nära åtanke. Det ovan anförda utgör omständigheter som gör det intressant för andra näringsidkare att använda sig av varumärken som genom sin struktur

knyter an till invändarens märke, och som gör omsättningskretsen benägen att uppleva sådana nya varumärken som bekanta, vilket gör det troligare att omsättningskretsen blir positivt inställda till dessa märken.

Invändaren har inte närmare utvecklat sin argumentation kring hur användningen av innehavarens märke drar otillbörlig fördel av invändarens märke. Invändaren har emellertid presenterat bevisning i form av hänvisningar till ett flertal rättsavgöranden, i vilka den beslutande instansen utvecklar sina resonemang kring varför användningen av motpartens märke skulle dra otillbörlig fördel av invändningens märke FACEBOOK. Exempel på sådana avgöranden som invändaren hänvisar till är följande avgöranden från OHIM:s invändningsavdelning: B 1994667 EHealthbook, B 1890923 PARTYBOOK och B 1814 238 PAROBOOK. Exempel på de resonemang som den beslutande instansen använder sig av i dessa avgöranden är att det förefaller oundvikligt att det äldre märkets image och egenskaper överförs till de tjänster som det yngre märket avser, vilket leder till att det yngre märket på ett orättfärdigt sätt får en hjälpande hand av det äldre märket, och på så sätt på ett oacceptabelt sätt åker snålskjuts på de marknadsinvesteringar som innehavaren av det äldre märket lagt ned på detta. Genom hänvisningen till dessa, och andra avgöranden, får invändaren anses ha utvecklat sin argumentation kring hur användningen av innehavarens märke drar otillbörlig fördel av invändarens märke.

Vid en samlad bedömning av det ovan anförda finner PRV, med beaktande av den synnerligen höga kännedomen om invändarens märke i omsättningskretsen, att marknadsföringen av de tjänster som innehavarens märke används för underlättas på ett orättfärdigt sätt, genom att innehavarens märke är uppbyggt enligt samma struktur som invändarens märken FACEBOOK, och utnyttjar de marknadsinvesteringar som invändaren lagt ned på sitt märke. Omsättningskretsen kan i förhållande till dessa tjänster förväntas i högre utsträckning välja en telekommunikationstjänst med ett varumärke som är uppbyggd enligt samma mönster som invändarens väl ansedda varumärke FACEBOOK än en tjänst som inte har ett sådant varumärke.

Således finner PRV att användningen av innehavarens varumärke skulle dra otillbörlig fördel av anseendet hos invändarens märke FACEBOOK i förhållande till samtliga de tjänster där omsättningskretsen, enligt vad som utvecklats ovan, kommer att uppfatta ett samband mellan de motstående märkena. Detta gäller samtliga de tjänster som innehavarens märke avser i klass 38, samt tjänsterna *publicering av annons- och reklammaterial; publicering av reklammaterial; publicering av reklamtexter; publiceringstjänster avseende reklamtexter; sammanställande av kataloger för publicering på internet; sammanställning av kataloger för publicering på globala datornät eller internet; annons- och reklamtjänster via databaser; annons och reklam samt kommersiella informationstjänster via internet; direktanslutna handelstjänster, där säljare lägger ut föremål som skall auktioneras ut och där budgivningen sker via internet; kommersiell informationskatalog på internet*, som invändarens märke avser i klass 35. Det har vidare inte framkommit någon skälig anledning till innehavarens märkesanvändning.

Vid detta förhållande saknas anledning att även pröva frågan om användningen av invändningens märke skulle vara till skada för särskiljningsförmågan eller anseendet hos invändarens märke.

Följaktligen föreligger hinder enligt 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen mot registrering av innehavarens märke för samtliga tjänster som den avser i klass 38, samt för de nyssnämnda tjänsterna i klass 35. Registreringen ska följaktligen bestå i övrigt.

Beslutat 2014-12-15

---

Nina Isaksson

---

Christofer Lindqvist

**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.