

**DELVIS UPPHÄVANDE AV REGISTRERING**

Invändningsärende nr 2013/0096/0001

Wcom AB

Kråketorpsgatan 26  
431 53 Mölndal

Registrering nr 512180

**INVÄNDARE**

Facebook Inc.  
1601 Willow Road  
Menlo Park, CA  
USA

**OMBUD**

Bergenstråhle & Lindvall Aktiebolag  
Box 17704  
118 93 Stockholm

**INNEHAVARE**

Wcom AB

Kråketorpsgatan 26  
431 53 Mölndal

---

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 512180 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877) för följande varor/tjänster:

Klass 38: Samtliga tjänster.

Följaktligen kvarstår invändarens registrering för följande varor och tjänster:

Klass 9: Samtliga varor.

Klass 41: Samtliga tjänster.

**ÄRENDET**

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

Klass 9: Datorprogram (nedladdningsbar mjukvara); datorspel (mjukvara); operativprogram [mjukvara].

Klass 38: Datatjänster avseende e-post; datorstödd överföring av meddelanden, information och bilder; kommunikationstjänster för elektronisk överföring av bilder; överföring av meddelanden och bilder; audiovisuella kommunikationstjänster; datoriserade kommunikationstjänster; digitala kommunikationstjänster; direktanslutna kommunikationstjänster; elektroniska kommunikationstjänster; elektroniska kommunikationstjänster med hjälp av dator; kommunikationstjänster avseende åtkomst till en databas; kommunikationstjänster för elektronisk överföring av data; kommunikationstjänster med hjälp av telefon; mobila kommunikationstjänster.

Klass 41: Tjänster avseende sociala klubbar.

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: Annons- 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 chatttrum 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: Annonss- 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, boxers shorts, klänningar, kjolar, halsdukar, scarves, snusnäsdukar, nattlinnen, nattskjortor, pyjamasar, hemmakläder, sockor, sweaters, träningsströjor, 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 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 samhällsliga 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 kundangepassade 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.

## 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 direktanslutna 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 nätstjänst 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 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

Firmanr. 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 tjänstekategori (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 användarens varumärken som ligger närmast innehavarens registrering, nämligen gemenskapsvarumärke nr 9151192 FACEBOOK och gemenskapsvarumärke nr. 9507161 BOOK.

*Kännedomen om användarens 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 användarens 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*

Varorna *datorprogram (nedladdningsbar mjukvara); datorspel (mjukvara); operativprogram [mjukvara]*, som innehavarens märke avser i klass 9, innefattar samtliga de varor som användarens märke nummer 9151192 FACEBOOK avser i samma klass. Eftersom PRV inte kan dissekera den bredare kategorin av innehavarens varor/tjänster bedöms dessa vara identiska med användarens varor. Innehavarens nämnda varor har inte en så nära koppling till någon av de 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. PRV finner vid en sammantagen bedömning att det inte föreligger likhet mellan innehavarens nämnda varor och några av de varor eller tjänster som användarens märke BOOK avser.

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

Innehavarens märke avser slutligen *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. De motstående tjänsterna kompletterar varandra i viss utsträckning och uppvisar även vissa likheter avseende art och syfte. Sammantaget är de motstående tjänsterna i varumärkesrättslig mening av liknande slag.

*Märkeslikhet*

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märken:

Innehavarens märke:

FACEBOOK	LOLOBOOK
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 invändarens märke BOOK i sin helhet. Den mest framträdande delen av innehavarens märke är delen LOLO. Denna märkesdel uppvisar inga visuella eller fonetiska likheter med några delar av invändarens märken. Sammantaget föreligger endast en låg grad av visuell och fonetisk likhet mellan innehavarens märke LOLOBOOK och vart och ett av invändarens märken FACEBOOK och BOOK.

Det märkesgemensamma ordet BOOK har betydelsen *bok* (Norstedts engelsk-svenska ordbok, nätversionen, åtkomst 2014-12-11). Ordet FACE i invändarens märke FACEBOOK har betydelsen *ansikte* (Norstedts engelsk-svenska ordbok, nätversionen, åtkomst 2014-12-11). Delen LOLO i innehavarens märke LOLOBOOK saknar en vedertagen lexikalisk betydelse. Sedda i sin helhet framstår innehavarens märke LOLOBOOK begreppsmässigt som ett fantasiord, invändarens märke FACEBOOK som ett nyskapat ord uppbyggt av två kända beståndsdelar, och invändarens 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. Invändarens 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 invändarens märke FACEBOOK har en förstärkt känneteckenskraft i förhållande till sociala medietjänster, att innehavarens märke LOLOBOOK inte är förväxlingsbart med något av invändarens märken, nr 9151192 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 invändarens 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 LOLOBOOK 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 klass. PRV har vidare funnit att det föreligger en låg grad av 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. 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 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.

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 mediasajt, för vilken användarens 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 användarens 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. Användaren behöver inte styrka förekomsten av en faktisk och verklig otillbörlig fördel eller skada. Däremot måste användaren 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). Användaren 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.

Användaren har anfört att Facebook har över en miljard aktiva användare, varav mer än 650 miljoner användare loggar in på Facebooks webbsida dagligen. Vidare har användaren 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. 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. 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.