



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 1 februari 2010

PARTER

Klagande

Skandinaviska Enskilda Banken AB

106 40 Stockholm

Ombud: Awapatent AB

Box 45086, 104 30 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket SEB BANK

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 21 januari 2008
angående v.ans.nr 06-07109, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

ak

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-783 38 50	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

Skandinaviska Enskilda Banken AB har i Patentbesvärsrätten vidhållit ansökningen.

Banken har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket SEB BANK inte är förväxlingsbart med den motanförla firman 490429-2853 SEB PROCESS CONTROL.

Till utveckling av talan har SEB, utöver vad som antecknats i PRV:s beslut, anfört bl.a. följande. Ansökan avser det sammansatta ordmärket SEB BANK. Ordet bank får endast brukas av den som har tillstånd att bedriva bankverksamhet. Stockholms tingsrätt har i dom den 15 mars 2005 (T 18159-03) ansett det visat att kännetecknet SEB är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och att det förelåg ett anseendeskydd för kännetecknet SEB. Av i ärendet i PRV inlämnat material framgår att banken erhållit registrering av ett stort antal varumärken och firmor innehållande kännetecknet SEB, alla med senare ansökningsdag än den motanförla firman SEB PROCESS CONTROL. PRV har ansett att orden PROCESS CONTROL i det motanförla kännetecknet är beskrivande. Begreppet har en vedertagen betydelse inom industrin. Denna betydelse kan inte utan vidare överföras till företag inom tjänstesektorn. I den motanförla firman är begreppet snarast suggestivt utan att vara beskrivande. Dessa ord är därför också ett särskiljande element i det motanförla kännetecknet. Tonvikten ligger därför på helheten. Närvaron av ordet BANK i SEB BANK medför, trots dess beskrivande karaktär, att likheten minskar med det motanförla kännetecknet. Även om PROCESS CONTROL och BANK skulle anses sakna särskiljningsförmåga ska de ändå beaktas vid likhetsprövningen. Verksamhetsbeskrivningen för firman SEB PROCESS CONTROL lyder. ”Teknisk och ekonomisk konsultverksamhet, utredningar, förstudier, förprojektering, utbildning, systemanalys samt programutveckling”. Beskrivningen är ett exempel på den grad av lägre precisering som

fordras vid en firmaregistrering jämfört med kravet på precisering i en varumärkesansökan. Verksamhetsbeskrivningen anger inte inom vilken sektor i näringslivet som verksamheten är inriktad på. Ett rimligt sätt att tolka beskrivningen på är som en kombinerad teknisk och ekonomisk konsultverksamhet som inom sitt område tillhandahåller de i beskrivningen uppräknade tjänsterna. Däremot kopplas inte begreppet samman med en ekonomisk konsultverksamhet. Det finns inget belägg för att den motanförda firman omfattar tjänster av samma eller liknande slag som ingår i ansökan SEB BANK. Mot denna bakgrund föreligger inte likhet med avseende på tjänsteslag respektive verksamhet och förväxlingsbarhet föreligger därmed inte.

DOMSKÅL

Patentbesvärslätten delar PRV:s bedömning att det föreligger tjänsteslagslikhet mellan bl.a. finansiella tjänster, finansiella analyser och finansiella värderingar som det sökta märket SEB BANK avser i klass 36 och sådan ekonomisk konsultverksamhet som ska bedrivas under den motanförda firman 490429-2853 SEB PROCESS CONTROL.

Såsom PRV anfört utgörs dominanten i såväl det sökta märket som i den motanförda firman av beteckningen SEB. Begreppet PROCESS CONTROL förekommer visserligen som en term inom industrin men de båda ingående orden är också vanliga inom branscherna ekonomi och finans. Tilläggen av BANK respektive PROCESS CONTROL distanserar därför inte kännetecknen från varandra. Vad Skandinaviska Enskilda Banken vidare anfört om rätten att i ett varumärke ta in beteckningen BANK föranleder ingen annan bedömning. Det sökta märket är därmed vid en helhetsbedömning förväxlingsbart med den motanförda firman.

Med hänsyn till vad som anförts i Regeringsrättens beslut RÅ 2006 ref. 75 (PIZZA PAPA JOHN'S i figur) föreligger det inte möjlighet att beakta den omständigheten att Skandinaviska Enskilda Banken vid ansökningstillfället kan ha haft en tidigare rätt genom sitt notoriska

kännetecknen SEB. Överklagandet kan på grund av det anförda inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande och referent samt Annika Ryberg och adjungerade ledamoten Charlotte Dahl. Enhälligt.