



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 31 maj 2011

Klagande

Estavis AG

Uhlandstrasse 165, 10719 Berlin, Tyskland

Ombud: Michael Plogell,

Wistrand Advokatbyrå Göteborg Kommanditbolag

Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg

SAKEN

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen ESTAVIS

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 18 juni 2009

angående int.reg. nr 921.154, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärslätten undanröjer det överklagade beslutet och visar frågan om giltighet av den internationella registreringen nr 921.154 ESTAVIS åter till PRV för erforderlig behandling.

LC

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

Estavis AG har i första hand vidhållit sitt yrkande att den internationella registreringen av varumärket ESTAVIS beviljas giltighet i Sverige för tjänsterna i klasserna 35, 36 och 37 i oförändrad omfattning.

I andra hand har bolaget yrkat att registreringen beviljas giltighet i Sverige med avseende på ”*advertising, business administration*” i klass 35, för ”*real estate affairs*” i klass 36 och för ”*repair, namely carrying out of repair work, in and at buildings and apartments*” i klass 37.

I ett tredje alternativt yrkande har Estavis AG begränsat tjänsteförteckningen till att avse ”*advertising, with the exception of procuring contracts in trade and economy*” i klass 35 och ”*real estate affairs*” i klass 36.

I sista hand har bolaget begränsat tjänsteförteckningen till att endast avse ”*real estate affairs*” i klass 36.

Som grund för sin talan har Estavis AG åberopat att bolagets varumärke ESTAVIS inte är förväxlingsbart med det av PRV motanförla gemenskapsmärket ETAVIS i figur.

Till utveckling av talan har bolaget anförl bl.a. följande.

Det föreligger varken märkeslikhet mellan de motstående märkena ESTAVIS och ETAVIS i figur eller likhet beträffande de tjänster som märkena avser.

Bolagets verksamhet avser tillhandahållande av investeringsmöjligheter i bl.a. fast egendom och lokaler. Innehavaren av det motanförla märket är däremot aktiv inom industriteknik. Även om rätten finner att det formellt sett kan föreligga närhet i varuslagshänseende mellan märkena, är parternas verksamheter och omsättningskretsar så pass vitt skilda att det faktiskt inte kan uppkomma någon risk för förväxling. Märkesinnehavarna har inte samma slutanvändare och de kompletterar inte varandras varor. Estavis verksamhet inrikas mot medvetna inköpare som

har väsentligen större märkesmedvetenhet än en genomsnittlig konsument. Det motanförda märket är inte välrenommerat.

PRV har genom föreläggande av den 6 februari 2009 anfört att yrkandena enligt alternativ tre och fyra kan bifallas. Därmed har PRV haft att godkänna den varuförteckning som yrkats som tredje alternativ. PRV:s föreläggande är att uppfatta som ett förhandsbesked, vilket är handlingsdirigerande för såväl Estavis AG som PRV, då det är att likställa med ett gynnande beslut. Eftersom bolaget i sin inlaga av den 3 februari 2009 rangordnat yrkandena, och de inte kunnat uppfattas på annat sätt, har bolaget efter föreläggandet utgått från att PRV skulle acceptera det tredje alternativa yrkandet och den däri angivna varuförteckningen. PRV har genom det överklagade beslutet, varigenom verket bortsett från de av bolaget framställda yrkandena och det egna tidigare beskedet, i strid mot allmänt gällande förvaltningsrättsliga principer, självsvåldigt ändrat ett till enskild riktat gynnande beslut. Med hänsyn härtill skall Patentbesvärsrätten i vart fall bevilja registreringen giltighet i Sverige i enlighet med det av bolaget som tredje alternativ framställda yrkandet.

Estavis AG har i Patentbesvärsrätten åberopat viss utredning angående innehållet i de tjänster som de motstående märkena avser.

DOMSKÄL

Enligt 19 § varumärkeslagen ankommer det på PRV att inom ramen för sin officialprövning undersöka om det föreligger något hinder mot ett internationellt varumärkes giltighet i Sverige och, om så är fallet, att utfärda ett föreläggande att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse vid äventyr att begäran om giltighet i Sverige annars avskrivs.

Det är angeläget att PRV så långt möjligt i ett sammanhang redovisar de hinder som enligt verkets mening föreligger. Men det ligger i den rådande ordningen att verket under handläggningen kan ändra sin uppfattning, såväl genom att frånfalla ett tidigare anfört hinder som att anföra ett nytt hinder. I det beslut varigenom ärendet avgörs har PRV sedan att

slutligt överväga om det föreligger något hinder mot registreringens giltighet i Sverige och därvid beakta vad som kan ha anförts i ärendet.

Av det nu sagda följer, att ett besked som PRV lämnar under handläggningen varken utgör eller kan jämföras med ett i förvaltningsrättslig mening gynnande beslut. Vid avgörandet av det nu aktuella registreringsärendet var PRV följaktligen inte bundet av det ställningstagande som verket redovisade i föreläggandet den 6 februari 2010.

Patentbesvärslagen finner, lika med PRV, att det föreligger märkeslikhet mellan Estavis AG:s yngre varumärke ESTAVIS och det motanförda äldre gemenskapsvarumärket ETAVIS i figur.

Estavis AG:s varumärke ESTAVIS avser enligt yrkandena i första och andra hand bl.a. annonsering (*“advertising”*) i klass 35. Också bolagets tredje alternativa yrkande omfattar annonsering, låt vara att innehållet i dessa tjänster begränsats på visst sätt (*“advertising, with the exception of procuring contracts in trade and economy”*).

Enligt dessa yrkanden avser Estavis märke därmed tjänster av samma slag som det av PRV motanförda gemenskapsvarumärket ETAVIS i figur (nr 3813573), vilket enligt den tjänsteförteckning som publicerats på ingivningspråket engelska omfattar bl.a. annonsering (*“advertising”*) i klass 35.

Med avseende på de nu upptagna tjänsterna är Estavis AG:s varumärke ESTAVIS vid en helhetsbedömning förväxlingsbart med det motanförda märket ETAVIS.

Genom begränsningen av tjänsteförteckningen till fastighetsaffärer (*“real estate affairs”*) i klass 36 har Estavis AG distanserat sitt yngre märke tillräckligt från det motanförda märket för att bolagets märke inte skall vara förväxlingsbart med det motanförda.

Mot bakgrund av det anförda ska Estavis AG:s överklagande bifallas i enlighet med bolagets yrkande i sista hand och den internationella registreringen av märket ESTAVIS beviljas giltighet i Sverige för *“real estate affairs”* i klass 36.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, och Jeanette Bäckvall samt adjungerade ledamoten Jon Bergman, referent.
Enhälligt.