



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 14 november 2011

PARTER

Klagande

Regus Management Ltd

3000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS Storbritannien

Ombud: Advokatfirman Lindahl KB

Box 1065, 101 39 Stockholm

Motpart

AA

Ombud: Filippa Honeth, Advokatfirman Glimstedt

Box 5244, 102 45 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen REBUS DEVELOPMENT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 28 april 2010

angående vm.reg. nr 395.514, se bilaga 1

DOMSLUT

Med ändring av det överklagade beslutet upphäver Patentbesvärsrätten registreringen nr 395.514 såvitt avser ”fastighetsförvaltning; leasing av byggnader i klass 36”.

EE

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

YRKANDE M.M.

Regus Management Ltd (Regus) har i Patentbesvärsrätten vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket REBUS DEVELOPMENT ska upphävas för de tjänster det avser i klass 36.

AA har bestritt ändring.

Regus har till grund för sin talan hållit fast vid att märket REBUS DEVELOPMENT är förväxlingsbart med bolagets registrerade gemenskapsvarumärken REGUS (nr 2057180) respektive REGUS i figur (nr 5048004 och 000920611). Bolaget har vidare hållit fast vid att dess varumärken bestående av eller innehållande kännetecknet REGUS är väl ansett för, som det får förstås, bl.a. förmedling av fastigheter.

AA har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående varumärkena inte är förväxlingsbara samt bestritt att Regus kännetecken REGUS är väl ansett. Han har vidare vidare hållit fast vid att han använt kännetecknet REBUS sedan 1993 och att det därigenom är inarbetat i omsättningskretsen.

Regus har bestritt att kännetecknet REBUS är inarbetat.

Till utveckling av sin talan har parterna, utöver vad som tagits upp i PRV:s beslut, anfört bl.a. följande.

Regus

Det ska tas i beaktande att REGUS är ett fantasiord medan REBUS har en viss, något abstrakt, betydelse. Att REGUS inte har en klar betydelse bör inte utan vidare leda till slutsatsen att det föreligger en konceptuell olikhet. Istället bör slutsatsen bli att det inte är möjligt att göra en konceptuell jämförelse. Av den anledningen bör den konceptuella likheten/olikheten i detta fall inte tillmätas någon större betydelse.

AA

REBUS DEVELOPMENT ger associationer till ordlekar och bildserier medan REGUS är ett fantasiord. Det innebär, som PRV framhåller, att varumärkena ger olika associationer och skiljer sig därför tydligt från varandra. Oavsett om det senare ledet i REBUS DEVELOPMENT anses besitta särskiljningsförmåga kan varumärkena därmed inte anses förväxlingsbara.

DOMSKÄL

Som PRV konstaterat kan det AA anfört om att kännetecknet REBUS är inarbetat inte tillmätas någon betydelse i det administrativa förfarandet.

Patentbesvärslätten delar PRV:s bedömning att den av Regus åberopade utredningen inte visar att Regus gemenskapsvarumärken förvärvat en förstärkt känneteckenskraft. Märkena ska därmed anses ha den särskiljningsförmåga som följer av registreringarna.

Patentbesvärslätten konstaterar, lika med PRV, att de motstående märkena avser tjänster av samma eller liknande slag i klass 36.

Som PRV konstaterat är REBUS dominanten i det registrerade märket REBUS DEVELOPMENT och det föreligger en tydlig fonetisk och visuell likhet mellan ordelementen REBUS och REGUS, som de äldre märkena består av respektive innehåller. Att REBUS kan ge en annan association än REGUS samt att två av de äldre märkena är utförda i figur är inte tillräckligt för att förta den likhet som finns mellan märkena.

Vid en helhetsbedömning finner Patentbesvärslätten att det föreligger en risk för förväxling mellan det registrerade märket REBUS DEVELOPMENT och de äldre gemenskapsvarumärkena bestående av eller innehållande kännetecknet REGUS. Överklagandet ska därför bifallas och registreringen av REBUS DEVELOPMENT hävas för tjänsterna i klass 36.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Per Carlson, ordförande, och f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon Bergman, referent. Enhälligt.