

Invändningsärende nr 2001/0154/0001

INVÄNDARE

Isaberg Restaurang AB
Box 78
330 27 Hestra

OMBUD

Nihlmark & Zackaroff Advokatbyrå
Box 7701
103 95 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket
2005-04-28

INNEHAVARE

Stiftelsen Isabergstoppen
Box 122
330 27 Hestra

OMBUD

Patentbyrån Y Wallengren Aktiebolag
Box 116
331 21 Värnamo

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 346959 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket ISABERG nr 346959, i figur återgivet nedan, avseende kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, i klass 25, spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser, i klass 28, uthyrning av kontorsmaskiner och utrustningar; kundinformation i samband med försäljning av sportartiklar; kundinformation i samband med försäljning av kläder, livsmedel och souvenirer, i klass 35, anordnande av resor; båt- och kanotuthyrning samt kundinformation i samband därmed, i klass 39, Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter; kundinformation i samband med uthyrning av sportartiklar; kulturverksamhet, i klass 41, samt upplåtande av kortvarigt boende; upplåtande av campingplatser; uthyrning av möteslokaler och utställningslokaler; uthyrning av datorer; kläduthyrning, i klass 42.

ISABERG

Invändaren yrkar att förevarande registrering skall hävas och har som grund härför anført att märket är förväxlingsbart med dennes firma Isaberg Restaurant AB (org nr 556313-0482). Därtill hävdas att ansökan har skett i ond tro enligt 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen. Bolaget skall enligt den i bolagsregistret inregistrerade verksamhetsbeskrivningen bedriva restaurang- och cateringverksamhet, konferens- och eventverksamhet, värdepappersförvaltning, fastighetsförvaltning samt annan därmed förenlig verksamhet.

Invändaren anför vidare att Isaberg Restaurang AB i flera årtionden drivit verksamhet under varumärket ISABERG och att märket genom denna långvariga och omfattande användning inarbetats som invändarens varumärke. Vad det gäller frågan om ond tro, enligt 14 § första stycket punkt 7 varumärkeslagen, anføres att innehavaren ansökt om registreringen vid en tidpunkt då märket användes av Isaberg Restaurang AB och att sökanden hade vetskap om detta då parterna bedrivit ett långvarigt samarbete.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anført att någon förväxlingsrisk inte föreligger till följd av att den verksamhet firman är registrerad för inte avser varor och tjänster av samma eller liknande slag som dennes registrering avser. Invändarens påståenden om inarbetning och ond tro tillbakavisas med hänvisning till att det är innehavaren som är rättmätig ägare till varumärket ISABERG och att invändaren endast brukat kännetecknet så som en nyttjanderätt. Till styrkande av detta har inlämnats viss bevisning vari bl a återfinns ett hyresavtal från 1995 där innehavaren agerar som hyresvärd och invändaren som hyresgäst.

SKÄL

PRV vill inledningsvis erinra om att frågor om bättre rätt till ett varumärke inte kan prövas i administrativ ordning. Sådana frågor kan endast tas upp till prövning av allmän domstol, jfr 44 § varumärkeslagen. En annan sak är att prövningen av om det föreligger hinder mot registrering enligt 14 § första stycket varumärkeslagen inte sällan aktualiserar frågeställningar liknande dem i mål angående bättre rätt. Så kan det t ex förhålla sig vid prövning enligt 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen då fråga inte sällan uppkommer om vem av parterna som skall anses vara den som använt en viss beteckning i ett visst sammanhang. Språkligt och/eller figurativt identiska märken som olika personer gör anspråk på betraktas i en sådan prövning som olika kännetecken. PRV har således här endast att pröva huruvida det på grundval av vad som förebragts i ärendet föreligger hinder mot den aktuella registrerings fortsatta bestånd.

Av 2 § varumärkeslagen framgår att det även utan registrering förvärvas ensamrätt till ett varumärke, då märket har blivit inarbetat. Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.

Av 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med någon annans firma eller varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs och av 7 punkten samma paragraf framgår att registreringshinder också föreligger om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan användes av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecknen som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag. Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två varumärken skall emellertid avgöras efter en helhetsbedömning i vilken alla omständigheter i det enskilda fallet skall beaktas. Bedömningen av märkes- och varuslagslikheten skall ske med tillämpning av den s k produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort sett desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet skall vara för handen.

PRV gör följande bedömning.

Angående invändarens påstående om förefintligheten av en denne tillkommande inarbetad rättighet avseende kännetecknet ISABERG kan konstateras att ingen som helst utredning eller bevisning till styrkande av detta har förebragts i ärendet. Den fortsatta bedömningen avser således endast huruvida innehavarens registrering är förväxlingsbar med den av invändaren åberopade firmaregistreringen Isaberg Restaurang AB.

Vad det gäller märkeslikheten mellan de ifrågavarande kännetecknen kan fastslås att firmadominanten ISABERG utgör det helt dominerande och bärande inslaget i invändarens firma. Invändarens märke består uteslutande av detta ord, ehuru själva texten besitter vissa figurativa moment. En klar känneteckenslikhet kan emellertid konstateras mellan de här motstående registreringarna.

PRV finner tillika att det i varumärkesrättslig mening föreligger en varuslagslikhet mellan de aktuella kännetecknen. Som exempel härpå kan nämnas att de tjänster som omfattas av varumärkesregistreringen och avser "kundinformation i samband med försäljning av livsmedel", "upplåtande av kortvarigt boende", "upplåtande av campingplatser" samt "uthyrning av mötes- och utställningslokaler" till sin art omfattas av eller är alltför närstående de verksamheter som avses bedrivas under firman Isaberg Restaurang AB. Mot bakgrund av att en betydande märkeslikhet råder mellan kännetecknen finner PRV därför de aktuella registreringarna förväxlingsbara, enligt 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen. Vid detta förhållande saknas anledning för ämbetsverket att vidare söka utröna huruvida registreringen är gjord i ond tro enligt 7 punkten samma paragraf.

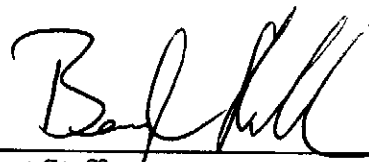
Då förväxlingsbarhet med ett för annan tidigare inregistrerat kännetecken kan konstateras föreligger hinder för registreringens fortsatta bestånd. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat 2 8 APR 2005

David Holm



Bengt Staffas



HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket **inom två månader** från beslutsdagen.