

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2003/0035/0001

Registrering nr 359663

INVÄNDARE

Doctor's Associates Inc.
3000 NE Place Suite 207
Fort Lauderdale
FL 33306
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

2005 -09- 19

OMBUD

Gärde Wesslau Advokatbyrå
Att: Lars Svensson
Box 305
503 11 Borås

INNEHAVARE

Subway Fastfood AB
Box 304
972 33 Luleå

OMBUD

Advokatfirman Vega KB
Karlavägen 60
114 49 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser invändning mot varumärket SUB & CO THE NEW GENERATIONS RESTAURANT FOR A EASY LIVING SINCE 1999 ALMQVIST & TJERNSTRÖM med registreringsnummer 359663, i figur återgivet nedan, som registrerades den 24 januari 2003 för utskänkning mat och dryck i klass 43.

THE NEW GENERATIONS RESTAURANT FOR A EASY LIVING SINCE 1999

SUB & CO

ALMQVIST & TJERNSTRÖM

XXXXXXXXXXXX

Varumärkesregistrering 359663

Invändaren gör gällande att ovannämnda varumärke är förväxlingsbart med dennes varumärke SUBWAY med registreringsnummer 241339 avseende kafé- och restaurangrörelse i klass 43. Invändaren har därutöver hävdade förväxlingsrisk med dennes inarbetade rättighet till SUBWAY i figur med en grön ram och i vilken förledet SUB- är skrivet i vitt och efterledet -WAY är skrivet i gult. Därtill gör invändaren gällande att innehavarens märke är registrerat i ond tro baserat på invändarens redan åberopade kännetecken samt därutöver varumärkesregistreringarna SUBWAY med registreringsnummer 245486 samt 241337. Den förstnämnda registreringen omfattar skydd för samtliga varor i klasserna 30 samt 31 och den sistnämnda registreringen avser skydd för samtliga varor i klass 29 och kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sago, kaffeersättning, mjöl och näringspreparat av säd, bröd, bakverk och konditorivaror, smörgås, glass, honung, sirap, senap, ättika, såser (utom salladssäser), kryddor och is i klass 30.

Till stöd för sin talan har invändaren i allt väsentligt påtalat följande. Invändarens verksamhet är världsomfattande och branschledande tillverkare och försäljare av baguetter med över 18 000 restauranger i 72 länder. Innehavarens verksamhet sammanfaller med invändarens registrering. Båda parter nyttjar varumärken med dominanten SUB. Det skall särskilt påpekas att SUB är ett begrepp som är typiskt för den kategori snabbmat som parterna saluför. Varumärket SUBWAY är väl ansett här i landet och innehavaren kan dra otillbörlig fördel av det anseende och igenkännande som SUBWAY under lång tid har arbetat upp genom kostsam reklam. Det innebär också att SUBWAY förlorar sin särskiljningsförmåga hos konsumenterna. Innehavarens märke SUB & CO har inte den särskiljningsförmåga som skall krävas för registrering. Innehavarens varumärkesansökan har gjorts med vetskap om invändarens varukännetecken. Dels hänvisas till åberopade rättigheter och dels påtalas att innehavarens val av firmanamn, Subway Fastfood AB, ger stöd härför.

Till styrkande om omfattningen av invändarens verksamhet har denne hänvisat till webbsidan www.subway.com. Enligt invändarens uppgift kan av hemsidan noteras att SUBWAY® Restauranger är ett synnerligen högt rankat franschisekoncept som erhållit utmärkelser under en lång följd av år. Det framgår av hemsidan att invändaren i december år 2003 hade 13 restauranger i Sverige.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i allt väsentligt anfört följande. Det bestrids att SUB & CO inte har särskiljningsförmåga. Det bestrids vidare att varumärkena SUBWAY och SUB & CO är förväxlingsbara eftersom det inte föreligger någon märkeslikhet. Orden uppvisar varken utseendemässiga, uttalsmässiga eller associationsmässiga likheter. Varumärket SUBWAY:s språkliga betydelse skiljer sig helt från den betydelse varumärket SUB & CO har. Ordet SUB sett för sig kan inte anses ha tillräcklig distinktivitet. Övriga delar av märket skiljer sig avsevärt åt såväl till utseende som uttal samt associationsmässigt. Det åligger invändaren att visa att SUBWAY är ett väl ansett kännetecken i Sverige samt på vilket sätt SUB & CO skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för SUBWAY:s anseende och särskiljningsförmåga. Såvitt avser påståendet om att SUB utgör ett inarbetat varumärke har inte någon inarbetning visats. Flertalet av invändarens restauranger är i konkurs och det finns i maj år 2005 endast sex restauranger kvar i Sverige.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen inte registreras bland annat om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en

tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecken som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag. Andra stycket samma paragraf stadgar att förväxlingsbarhet även kan åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Vid en bedömning av varukänneteckens förväxlingsbarhet sinsemellan skall – då icke är fråga om fall som omfattas av 6 § andra stycket varumärkeslagen – en helhetsbedömning göras av märkes- och varuslagslikheten, 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 de samma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att en förväxlingsbarhet skall vara för handen.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger eller inte blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till huruvida ord och eller figurer i de aktuella märkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll.

Det skall även fästas avseende vid graden av särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke skall utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

Trots varumärkeslagens nuvarande ordalydelse har det i 6 § andra stycket förekommande begreppet "förväxlingsbarhet" inte samma materiella betydelse som förväxlingsbarhet enligt huvudregeln i första stycket. Förväxlingsbarhet enligt andra stycket förutsätts nämligen vara för handen i varje fall då risk finns att användningen av ett yngre liknande märke kan lända det äldre märket till förfång eller eljest dra otillbörlig fördel av detsamma. Ett förfång kan t.ex. uppstå om allmänheten vilseleds i fråga om det kommersiella ursprunget så att den får uppfattningen att varorna härrör från samma eller samverkande företag. Vidare kan förfång uppstå genom en urvattning av det väl ansedda märkets goodwill.

Det fordras emellertid inte att en användning i praktiken givit upphov till otillbörlig fördel eller förfång. Det är tillfyllest att det föreligger omständigheter som med tillräcklig styrka talar för att en tänkt användning skulle få sådan effekt. En central fråga är vilket krav som skall ställas på utredningen (bevisningen) för att användningen av ett yngre märke skall anses dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det väl ansedda märkets särskiljningsförmåga eller anseende. Å ena sidan är det angeläget att kravet inte sätts så högt att väl ansedda märken inte kommer i åtnjutande av det utökade skydd som bestämmelsen syftar till att ge. Å andra sidan är det viktigt att kravet inte sätts så lågt att utrymmet för andra kännetecken begränsas oskäligt. Vid avvägningen mellan de väl ansedda märkenas behov av utökat skydd och intresset av ett rimligt utrymme för andra märken har av Patentbesvärsträtten beviskravet bestämts så att det skall framstå som sannolikt att en

användning av ett yngre märke medför otillbörlig fördel eller förfång. En otillbörlig fördel får anses föreligga så snart ett yngre märke drar någon nytta av betydelse av det väl ansedda märkets goodwill.

Detta innebär i praktiken att samma höga krav på egentlig märkeslikhet inte skall upprätthållas vid tillämpningen av denna sk anseendeskyddsregel. För tillämplighet av denna regel krävs i alla fall ett visst mått av märkeslikhet, som i vart fall måste vara av den digniteten att den berörda allmänheten kan komma att förknippa märkena med varandra, utan att därför för den skull direkt komma att förväxla desamma. De skäl som bär upp det utökade skyddet för väl ansedda varumärken gör sig gällande såväl utanför som innanför gränserna för varuslagslikhet. Anseendeskyddsregeln skall därför även tillämpas vid de fall då direkt varuslagslikhet föreligger.

Vid fastställande av vad som utgör ett väl ansett märke kan graden av kännedom om märket – hos såväl den breda allmänheten som den direkta omsättningskretsen – komma att vara helt avgörande och i praktiken den enda helt objektivt avläsbara faktorn att beakta vid bedömningen.

Vidare stadgas i 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen att hinder föreligger att registrera ett varumärke om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tidpunkten för ansökan användes av någon annan samt att ansökan gjordes med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

PRV gör följande bedömning.

Vad gäller de registrerade rättigheter som åberopats till stöd för invändningen kan inledningsvis konstateras att märkesordet SUBWAY skiljer sig betydligt både visuellt och fonetiskt från innehavarens märke SUB & CO THE NEW GENERATIONS RESTAURANT FOR A EASY LIVING SINCE 1999 ALMQVIST & TJERNSTRÖM. Det i aktuell registrering framträdande ordet *sub* är ett prefix som översätts till "under-" och ordet *subway* i invändarens märken översätts till "gångtunnel, tunnelbana" (jfr Nationalencyklopedin www.ne.se, engelsk ordbok, åtkomst den 30 augusti 2005). Den semantiska innebörden av texterna i märkena skiljer sig därmed åt och medför skilda associationer. Vad det sedan gäller varuslagslikheten kan sägas att sådan råder mellan innehavarens varumärke och invändarens åberopade varumärke SUBWAY med registreringsnummer 241339. I varumärkesrättslig mening föreligger även någon varuslagslikhet mellan innehavarens varumärke och invändarens åberopade registreringar 245486 samt 241337. Vid en samlad bedömning finner PRV emellertid att någon förväxlingsrisk ej är för handen mellan invändarens motanförlade märken och innehavarens märke.

Vad det gäller den påtalade förväxlingsrisken mellan nu aktuell registrering och den av invändaren åberopade inarbetade rättigheten till SUBWAY i färgfigur konstateras att av det material som åberopats i ärendet, som begränsar sig till en hänvisning till invändarens hemsida, inte visar att märket använts under sådan tid och i sådan omfattning att det kan anses utgöra en inarbetad rättighet.

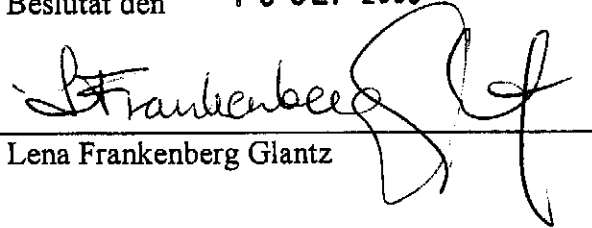
Vad det sedan gäller frågan om invändarens åberopade rättigheter är att anse som väl ansedda i varumärkesrättslig mening, konstaterar PRV att den av invändaren åberopade hänvisningen till hemsidan ger för handen att det finns SUBWAY-restauranger på sju ställen

i landet (www.subway.com, åtkomst den 30 augusti 2005). Denna omständighet talar inte för att märket är att anse som väl ansett. Varumärkeslagens 6 § andra stycket blir därför inte tillämplig i förevarande fall.

Mot bakgrund av att PRV finner att det inte föreligger någon förväxlingsrisk mellan invändarens åberopade kännetecken och innehavarens varumärke saknas anledning att pröva om övriga rekvisit i 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen är uppfyllda.

Sammanfattningsvis utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 19 SEP 2005


Lena Frankenberg Glantz


Karolina Hedberg

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 beslutets dag.