

SÖKANDE

Exp. Patent- och registreringsverket

2005 -11- 14

OMBUD

Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 Stockholm

BESLUT

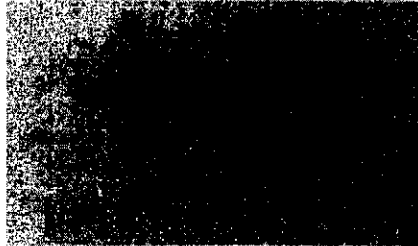
Den under ovanstående nummer inkomna ansökan om registrering av varumärke har denna dag av Patent- och registreringsverket (PRV) på nedan angivna skäl avslagits jämlikt 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

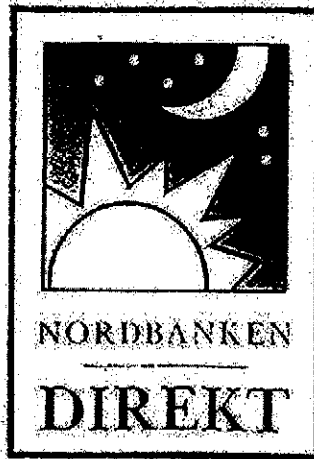
Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket HSH Nordbank för kostnadsanalyser, konsultation avseende företagsledning, företagsundersökningar, företagsupplysningar, utarbetande av redovisningar, kontoutdrag och bokslut, inkösprisanalyser, ekonomiska prognoser, experthjälp avseende rationaliseringar, statistisk information, taxeringar, företagsvärdering; lämnande av erbjudanden och rabatter åt andra; affärskonsultationer i form av infordrande av anbud åt tredje man med syfte att uppnå besparingar, projektutveckling i klass 35, försäkringsverksamhet; finansiell verksamhet; monetära tjänster, bankrörelse, fastighetsmäkleri; fartygsfinansiering, flygplansfinansiering, transportfinansiering, leasingfinansiering, kapitalmarknader, kreditinvesteringar, valutaväxling, börsverksamhet; finansiell information och konsultation; försäkringsinformation; utställande av kreditkort och kontokort; tjänster avseende betalningar och betalningssystem via internet och andra globala datornätverk; utställande av resecheckar i klass 36 samt telekommunikation; datorstödd kommunikation via datorterminaler och globala datornätverk inklusive via internet och andra datornätverk och via on-linetjänster och elektroniska anslagstavlor (öppna databaser ej tillgängliga via modem) i klass 38.

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att märket är förväxlingsbart med de för annan registrerade varumärkena NB NORDBANKEN, med nummer 207936, i figur återgivet nedan, avseende försäkringsverksamhet och finansiell verksamhet i klass 36, NORDBANKEN DIREKT, med nummer 321774, i figur återgivet nedan, för finansiella tjänster; försäkringstjänster; rådgivning avseende finansiella tjänster och rådgivning avseende försäkringstjänster i klass 36.

PRV har även anfört att märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket NB NORDBANKEN med registreringsnummer 920181, i figur återgivet nedan, för försäkringsverksamhet och finansiella tjänster i klass 36.



Varumärkesregistrering 207936



Varumärkesregistrering 321774

NB
NORDBANKEN

Varumärkesregistrering 920181

Vidare har PRV anført att märket är förväxlingsbart med firmorna NORDBANKEN LEVA AB, under vilken följande verksamhet skall bedrivas, att förutsatt att det inte är tillståndspliktigt enligt bankrörelselagen (1987:617), lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet eller lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, bedriva produktutveckling och marknadsföring av finansiella tjänster, inneha och förvalta immateriella tillgångar samt bedriva kapitalförvaltning för egen räkning, NORRA NORDBANKEN ADMINISTRATION AKTIEBOLAG, under vilken verksamheten skall vara administration av finansiella avtal, NORRA NORDBANKEN VBO AKTIEBOLAG,

under vilken verksamheten skall vara att administrera och underhålla/avveckla av bolaget ingångna avtal, bifirman NORDBANKEN INDUSTRIKREDIT, under vilken verksamheten är att bedriva kreditgivning avseende fastigheter vilka finansieras av någon form av statligt stöd vid ny-, till- och ombyggnad, bifirman NORDBANKEN HYPOTEK, under vilken verksamheten är att bedriva lämnande och förmedling av krediter förutom lämnande och förmedling av krediter till svenska kommuner och sådana juridiska personer för vilkas förpliktelser svenska staten eller svensk kommun svarar och slutligen bifirman NORDBANKEN KOMMUNLÅN, under vilken verksamheten skall avse lämnande och förmedling av krediter till svenska kommuner och sådana juridiska personer för vilkas förpliktelser svenska staten eller svensk kommun svarar.

PRV har slutligen förelagt sökanden att visa behörighet att bedriva bank- eller finansieringsrörelse i Sverige.

SKÅL

I 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen anges att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Enligt 14 § första stycket punkten 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om märket är ägnat att vilseleda allmänheten.

Enligt 1 kapitlet 9 § bankrörelselagen får ingen annan än bank, Sveriges riksbank, Sveriges allmänna hypoteksbank och utländska kreditinstitut i sin firma eller i övrigt vid beteckning av affärsrörelse använda ordet bank. En sammanslutning eller annan juridisk person med nära anknytning till företag som avses i första stycket får dock, efter tillstånd av Finansinspektionen, använda ordet bank i sin firma. Av bestämmelserna i 4 kapitlet samma lag framgår att ett utländskt kreditinstitut hemmahörande inom EES får driva finansieringsrörelse eller bara finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den efter det att Finansinspektionen från en behörig myndighet i institutets hemland tagit emot en underrättelse avseende verksamheten.

Det sökta märket innehåller ordet NORDBANK som är klart suggestivt och påtagligt likt ordet NORDBANKEN, den dominerande delen i samtliga motanförla kännetecken. Det föreligger därutöver likhet mellan de tjänster som den ifrågavarande ansökan omfattar i klass 36 och de tjänster som samtliga motanförla varumärkesregistreringar avser. Det föreligger även likhet mellan den aktuella ansökans tjänster i klasserna 35 och 36 och den verksamhet som bedrivs under de motanförla firmorna. Det sökta märket är vid en helhetsbedömning förväxlingsbart med de motanförla kännetecknen.

Det sökta märket innehåller ordet BANK. För att ett utländskt kreditinstitut hemmahörande inom EES skall få bedriva bankrörelse i Sverige krävs att Finansinspektionen mottagit en underrättelse från behörig myndighet i aktuellt instituts hemland. Sökanden har inte visat att han är behörig att bedriva bank- eller finansieringsrörelse i Sverige. Någon sådan underrättelse som anges i 4 kap bankrörelselagen har inte inkommit till Finansinspektionen. Det sökta märket HSH NORDBANK är för de tjänster som ansökan omfattar i klass 36 därför ägnat att vilseleda allmänheten.

Med hänvisning till vad PRV anført ovan skall ansökan därför avslås.

Beslutat den 14 NOV 2005



Anne Gustavsson

Sara Dahlberg**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 (2) månader från beslutets dag.