

Varumärkesansökan nr 2003/05830

Bolagsrätt Sundsvall AB
Box 270
851 04 Sundsvall

SÖKANDE

Harley Davidson Sweden AB
Åkerivägen 6
187 75 Täby

Exp. Patent- och registreringsverket
2005 -11- 3 0

OMBUD

Bolagsrätt Sundsvall AB
Box 270
851 04 Sundsvall

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 SCHNEIDERS MC för motorcyklar, motorcykelmotorer samt delar och komponenter därtill, ej ingående i andra klasser; riktningsvisare och signalhorn i klass 12 samt service och reparation av fordon, inkluderande nödreparationer vid vägkanten i klass 37.

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att det sökta märket innehåller SCHNEIDERS som är genitivformen av det i Sverige befintliga släktnamnet SCHNEIDER. Dessutom har anförts att märket är förväxlingsbart med den svenska varumärkesregistreringen 324983 GROUPE SCHNEIDER, i figur återgivet nedan, för bl.a. samtliga varor och tjänster i klasserna 12 och 37. Vidare har motanförts aktiebolaget 556290-0968 med bifirman SCHNEIDERS MC, med angiven verksamhet att bolaget bland annat skall bedriva import, försäljning, service- och uthyrning av motorcyklar, bilar, båtar och reservdelar, aktiebolaget 556223-3535 SCHNEIDERS TRADING AB, med angiven verksamhet att bolaget skall bedriva försäljning och service av nya och begagnade motorcyklar, bilar och båtar, uthyrning av båtar och fartyg även som idka därmed förenlig verksamhet samt den enskilda firman 19 551111-1212 SCHNEIDERS BIL, med angiven verksamhet att bolaget skall bedriva handel med bilar.



Motanförda märket 324983 GROUPE SCHNEIDER

Sökanden har i svaromål anfört att sökanden genom koncerngemenskap innehar rätten till släktnamnet Schneider, genom bifirman Schneiders MC, varvid handlingar har ingivits för att styrka detta. Rätten till kännetecknet Schneiders MC anser sökanden har härletts genom en utredning om ett antal företagsöverlåtelser och att rätten till kännetecknet går tillbaka till 1983 då firman Schneiders MC AB registrerades. Av detta drar sökande slutsatsen att de senare tillkomna varumärkes- och firmarättigheterna inte borde utgöra hinder för det sökta märket samt att koncerngemenskap borde medföra att medgivandehandlingar från respektive motanförd rättighetsinnehavare inte skulle erfordras.

SKÄL

Enligt 14 § första stycket fjärde punkten varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om märket innehåller eller består av något, som är ägnat att uppfattas som annans firma eller som annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn eller annans porträtt, där namnet eller porträttet uppenbarligen inte åsyftar någon sedan länge avliden.

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

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, bland annat märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser.

PRV gör följande bedömning.

SCHNEIDER bärs för närvarande som efternamn i Sverige av ca 500 personer. I det sökta märket, som inleds med SCHNEIDERS och åtföljs av MC, är SCHNEIDERS ägnat att främst uppfattas som annans släktnamn och inte som det tyska ordet för skraddare (jfr PBR mål nr 00-450, dom 2001-08-31, STONES SPORT). Sökanden har inte gjort gällande någon på namnrätten grundad behörighet att använda sig av namnet SCHNEIDER. Utgående från ingivna handlingar har inte heller något ägarförhållande styrkts som skulle medföra en rättighet att låta släktnamnet SCHNEIDER ingå i en varumärkesregistrering. Hinder föreligger därför för varumärkets registrering.

Det sökta märket och det motanförda svenska varumärket GROUPE SCHNEIDER innehåller ordet SCHNEIDER som dominerande del i märkena. Trots de figurativa inslagen i det motanförda märket bedömer PRV att märkeslikhet föreligger. Märkena omfattar båda skydd för liknande varor och tjänster i klasserna 12 och 37. Vid en helhetsbedömning får de motstående varumärkena anses förväxlingsbara.

Det sökta märket och den motanförda bifirman SCHNEIDERS MC har identiska lydelse, varför känneteckensidentitet föreligger. Den motanförda firman har angivit som verksamhet att bolaget bland annat skall bedriva import, försäljning, service- och uthyrning av motorcyklar, bilar, båtar och reservdelar. Denna verksamhet har likheter med det sökta varumärkets varu- och tjänsteområden varför PRV vid en helhetsbedömning, i vilken bland annat ingår risken för att omsättningskretsen genom association uppfattar att det råder ett samband mellan de motstående kännetecknen, finner att kännetecknen är förväxlingsbara.

Det faktum att det föreligger koncerngemenskap mellan sökanden och den motanförla firman förlanleder ingen annan bedömning.

Det sökta märket och det motanförla aktiebolaget SCHNEIDERS TRADING AB innehåller ordet SCHNEIDERS som dominerande del i respektive kännetecken varför känneteckenslikhet föreligger. Den motanförla firman har angivit som verksamhet att bolaget skall bedriva försäljning och service av nya och begagnade motorcyklar, bilar och båtar, uthyrning av båtar och fartyg även som idka därmed förenlig verksamhet. Denna verksamhet har likheter med det sökta varumärkets varu- och tjänsteområden varför PRV vid en helhetsbedömning finner att kännetecknen är förväxlingsbara.


Det sökta märket och den motanförla firman SCHNEIDERS BIL innehåller ordet SCHNEIDERS som dominerande del i respektive kännetecken varför känneteckenslikhet föreligger. Den motanförla firman har angivit som verksamhet att bolaget skall bedriva handel med bilar. Denna verksamhet har likheter med det sökta varumärkets varu- och tjänsteområden varför PRV vid en helhetsbedömning finner att kännetecknen är förväxlingsbara.

Vad beträffar frågan om tidigare rätt kan konstateras att PRV vid sin officialprövning i ett ärende om registrering av ett varumärke har att utgå från att de i varumärkesregistret eller i de i firmaregistren registrerade kännetecknen är giltiga och har skydd med den tidsprioritet som normalt följer av ansökningsdagen, mot att ett därmed förväxlingsbart kännetecken medges registrering. Någon förnyad bedömning i ett senare ansökningsärende, om en bestående äldre registrering är hållbar eller inte, skall således inte göras (jfr PBR mål nr 00-217, dom 2004-01-13, Pizza Papa John's).

Med hänsyn till ovan angivna skäl skall ansökan avslås.

Beslutat den **3 0 NOV 2005**


Sara Dahlberg


Jan Ottosson

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärslrätten, 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.