

Invändningsärende nr 2005/0041/0001

Registrering nr 370528

INVÄNDARE

Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag
Box 17501
118 91 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Albihns Stockholm AB
Box 5581
114 85 Stockholm

2006 -10- 16**INNEHAVARE**

Svenskdansk fastighetsförmedling AB
Rundelsgatan 16
211 36 Malmö

OMBUD

Awapatent AB
Box 5117
200 71 Malmö

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 370528 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644), nedan VmL.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket VI ÄR ANSLUTNA TILL SVENSKDANSK FASTIGHETSFÖRMEDLING SVENSKA OCH DANSKA MÄKLARE I SAMARBETE, med registreringsnummer 370528, i figur nedan återgivet, vilket avser annons- och reklamverksamhet i klass 35 samt fastighetsmäklari i klass 36.



Innehavarens märke utföres i färgerna röd, blå, gul och svart.
Märket har registrerats med en disclaimer för texten i märket.

Invändaren har yrkat att innehavarens märke hävs och har som grunder härför anfört följande. Innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens nationella märken SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING, med registreringsnummer 248582, i figur nedan

återgivet, SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING, med registreringsnummer 367528, i figur återgivet nedan, samt med SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING, med registreringsnummer 327939. Samtliga invändarens märken omfattar tryckalster i klass 16 samt fastighetsmäkleri och fastighetsvärderingar i klass 36.



SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING



Svensk Fastighetsförmedling

Invändarens märke med
registreringsnummer 248582.

Invändarens märke med
registreringsnummer 367528.

Invändaren har utvecklat sina grunder enligt följande. Invändaren, Svensk Fastighetsförmedling AB, grundades redan 1937 och är den helt dominerande mäklarfirmen här i landet. Det torde stå ganska klart att invändaren är synnerligen välkänd bland den svenska allmänheten, en kännedom som enligt företagna marknadsundersökningar hela tiden pendlar mellan 40-60 % medan samtliga konkurrenter hela tiden ligger lägre. Invändaren är även alltid "top of the mind" när man ber människor nämna ett mäklarföretag. Begreppet Svensk Fastighetsförmedling har naturligtvis stärkts ytterligare sedan den första registreringen tillkomst och ordmärket SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING godtog omedelbart när ansökan därom ingavs år 1998. Att orden Svensk och Fastighetsförmedling är vanligt förekommande i svenska språket och att ingen ensamrätt kan erhållas till dessa ord separat förstärker ytterligare ståndpunkten att SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING är synnerligen väl inarbetat och därmed utgör ett märke som bör tilldelas utökat skydd mot snyltning från tredje man. Konsumenter som ser beteckningen SVENSKDANSK FASTIGHETSFÖRMEDLING förleds att tro att detta kännetecken tillhör invändaren Svensk Fastighetsförmedling AB och används för speciella ändamål, eller att invändarens tillstånd erhållits för ibruktagande av denna nya tämligen snarlika ordkombination. Vad som ytterligare ökar snyltningseffekten är att även om ordet fastighetsförmedling i registreringen 370528 inte understrukits i märket ändock används på detta sätt, med avbrott av understrykningen för bokstaven G, vilket framgår såväl av broschyrmaterial och annonser från innehavaren som på deras hemsida www.svenskdansk.se. Invändaren har under en mycket lång tid använt en logotyp, se registrering 248582, som på samma sätt haft orddelen av märket understruken med ett avbrott i understrykningen. När innehavarens märke var på ansökningsstadiet påpekades i utfärdat föreläggande dels att märket är förväxlingsbart med SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING, dels begärdes disclaimer för texten i märket. Uppenbarligen har innehavaren accepterat en disclaimer för texten i märket varvid hänvisningen till SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING frånfallits. En disclaimeracceptans medför inte att märkena inte längre skulle vara förväxlingsbara. Även om innehavaren frånsagt sig kravet på ensamrätt till SVENSKDANSK FASTIGHETSFÖRMEDLING är ändock ett varumärke innehållande denna ordkombination förväxlingsbart med SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING och även vilseledande för konsumenter som ser innehavarens märke. Invändarens märken är synnerligen välkända här i landet och lider förfång av när en mindre mäklarfirma använder och registrerar en logotyp och en ordkombination som omedelbart för tankarna till marknadsledaren. Då såväl innehavarens märke som invändarens märken avser samma varor i klass 36 föreligger tjänsteslagsidentitet. Det föreligger även synnerligen påtaglig varu- och tjänsteslagslikhet mellan varorna trycksaker som invändarens märken omfattar och tjänsterna annons- och reklamverksamhet som innehavarens märke avser.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anfört följande. Innehavaren bestrider inte att märket SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING är starkt inarbetat och att detta är orsaken till att märket kunnat registreras utan disclaimer. Invändaren kan emellertid rimligen inte tillerkännas något annat än rent identitetsskydd på grund av märkets starkt beskrivande karaktär. Innehavaren har firman SvenskDansk Fastighetsförmedling AB. Firman har godkänts utan hinder av firman Svensk Fastighetsförmedling AB. Firman SvenskDansk Fastighetsförmedling har sedan våren 2000 använts som kännetecken för ett gränsöverskridande samarbete mellan ett antal svenska fastighetsmäklarfirmor i Öresundsregionen och den danska mäklarfirman Mette Lykken Bolig. Det finns således inte, och har inte funnits, något konventionellt mäklarfirmor under kännetecknet SvenskDansk Fastighetsförmedling. Innehavaren har inte under dessa år råkat ut för någon förväxling med firman Svensk Fastighetsförmedling AB eller varumärket SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING och innehavaren har heller inte pekats på någon faktiskt förväxling. Invändarens figurmärken uppvisar inte några likheter med innehavarens märke. Den omständigheten att innehavaren i daglig användning med ett streck strukit under ordet fastighetsförmedling ökar på intet sätt förväxlingsrisken gentemot invändarens märke med registreringsnummer 248582 i vilken ordet svensk och fastighetsförmedling är understrukna med två streck. Avbrottet i innehavarens understrykning i innehavarens märke är dessutom föranlett av grafiska skäl precis som i invändarens märke med registreringsnummer 248582. Innehavarens understrykning av det rent beskrivande ordet fastighetsförmedling i den dagliga användningen kan inte medföra någon ökad förväxlingsrisk när märkena i övrigt skiljer sig klart åt. Understrykningen i den dagliga användningen får endast ses som ett sätt att skilja den i märket ingående firman SvenskDansk Fastighetsförmedling från den underliggande texten i märket.

SKÄL

I 14 § 1 st 6 p VmL 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 6 § 1 st VmL anses kännetecken som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag.

Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två märken skall avgöras efter en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i det enskilda fallet skall beaktas, framförallt märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som märkena avser är i stort sett desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet skall anses föreligga. Vid bedömningen av märkeslikheten skall avseende bland annat fästas vid märkenas särskiljningsförmåga, varvid förväxlingsrisken mellan märkena blir större om de besitter samma särskiljande beståndsdelar. Även risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena ska beaktas vid helhetsbedömningen.

6 § 2 st VmL stadgar att ett kännetecken som är väl ansett här i landet kan åberopa förväxlingsbarhet om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle var till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga

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

Vid fastställande av vad som utgör ett väl ansett märke i VmL:s mening är graden av kännedom om märket hos såväl allmänheten som omsättningskretsen av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektivt avläsbara faktorn att ta i beaktande.

PRV gör följande bedömning.

Invändaren har använt sitt kännetecken SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING sedan 1937 och av detta kan slutsatsen dras att kännetecknet är väl inarbetat på marknaden. Det kan emellertid inte i ärendet anses styrkt att invändarens kännetecken är att anse som väl ansett enligt varumärkeslagens mening. Invändarens märken kan därmed inte tillgodogöra sig ett utökat skydd enligt 6 § 2 st VmL.

Inledningsvis skall framhållas att vad PRV har att jämföra vid förväxlingsbedömningen är parternas kännetecken endast i det utförande som de är registrerade. Att märkena i praktiken använts i ett annat utförande är inte relevant för förevarande bedömning.

Vid en förväxlingsbedömning ska göras en helhetsbedömning av i ärendet aktuella varumärken. I denna bedömning ingår även sådana delar som inte ensamma för sig kan registreras. Att innehavarens märke registrerats med en disclaimer för texten i märket påverkar därmed inte förväxlingsbedömningen.

Det kan konstateras att det mellan innehavarens tjänst fastighetsmäkleri och invändarens tjänster i klass 36 råder identitet respektive likhet.

Vad gäller märkeslikheten kan följande noteras. Innehavarens märke innefattar bokstaven Ø i figurativt utförande. Ringen är röd, strecket är blått och hela figuren har en gul skugga. Figurelementet är placerat på vänster sida om fyra rader med text. Den översta raden utgörs av texten VI ÄR ANSLUTNA TILL. Den andra raden utgörs av texten SVENSKDANSK, varvid orddelen SVENSK är mörkblå och orddelen DANSK är röd. Den tredje raden utgörs av ordet FASTIGHETSFÖRMEDLING och på den sista raden står det SVENSKA OCH DANSKA MÅKLARE I SAMARBETE. Då texten SVENSKDANSK FASTIGHETSFÖRMEDLING är av ett mycket större typsnitt än den övriga texten utgör den en dominerande och iögonenfallande del av märket. Av denna del är orden SVENSK och FASTIGHETSFÖRMEDLING utförda i mörkare färger än ordet DANSK. Detta medför att ordkombinationen SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING, trots tillägget av ordet DANSK, får en framträdande position i innehavarens märke. Det råder därmed märkeslikhet mellan innehavarens märke och invändarens samtliga märken. Det finns en beaktansvärd risk för att omsättningskretsen, som i detta fall bland annat utgörs av alla dem som ämnar köpa eller sälja en fastighet eller bostad, uppfattar att de tjänster som marknadsförs under respektive märke har ett gemensamt kommersiellt ursprung. Vid en helhetsbedömning, vid vilken även tagits hänsyn till att invändarens märke är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, även om det inte är visat att märket är väl ansett, är märkena således förväxlingsbara.

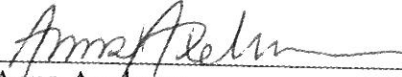
Följaktligen utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat den

16 OKT 2006



Ulrika Axelsson



Anna Axelsson

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.