

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2005/0034/0001

Registrering nr 371121

INVÄNDARE

Nordic Assistance AB
Box 44095
100 73 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2006 -10- 16

INNEHAVARE

Nord Assurance & Services AB
Stockholmsvägen 33, 4tr
181 33 Lidingö

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärkesregistrering nr 371121, P-ASSISTANS, avseende försäkringsverksamhet, i klass 36.

Invändaren yrkar – så som det får förstås – att registreringen hävs och har som grund härför anfört att Nordic Assistance sedan 1995 marknadsfört och sålt ett affärskoncept under produktnamnet ”P-Assistans”. Till styrkande av den aktuella näringsverksamheten under kännetecknet ifråga har invändaren tillfört ärendet följande.

- Registreringsbevis Nordic Assistance
- Försäkringsvillkor P-Assistans
- Produktbroschyr P-Assistans

Innehavaren har beretts tillfälle att bemöta invändningen men har inte besvarat skrivelsen.

SKÄL

Av 2 § varumärkeslagen framgår bl a att ensamrätt till ett varumärke även kan förvärfvas utan registreringsförfarande då varumärket blivit inarbetat. Ett kännetecken anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig till 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 ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, 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. 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.

Vid förväxlingsbedömningen skall samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet beaktas, varvid graden av kännedom på marknaden om de aktuella märkena och en hos kännetecknen därigenom förvärvad särskiljningsförmåga spelar en central roll. Det skall även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke skall utgöra en faktor som ökar risken för förväxling mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

Av 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen framgår att registreringshinder föreligger om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

Erinras skall här 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, se 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. PRV har således här endast att pröva huruvida det på grundval av vad som förebragts i ärendet föreligger hinder mot den aktuella registreringens fortsatta bestånd.

PRV gör följande bedömning.

De uppgifter om invändarbolagets verksamhet som finns registrerade i Bolagsverkets näringslivsregister är angivna till *larmförmedling, assistans, skadereglering och kundservice för försäkringsbolag och andra företag samt idka därmed förenlig verksamhet*, vilket får sägas inbegripas i de tjänster som i åtnjuter skydd under innehavarens registrering i form av *försäkringsverksamhet*. Det råder därmed varuslagslikhet mellan invändarens firmaregistrering och innehavarens varumärkesregistrering. Kännetecknen i sig, NORDIC ASSISTANCE och P-ASSISTANCE, uppvisar emellertid inte en tillräcklig med varandra förekommande likhet för att dessa skall betraktas som förväxlingsbara i lagens mening.

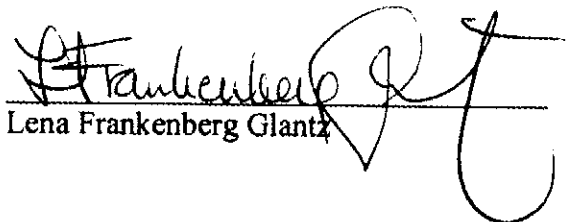
Invändaren har, enligt ovan, även gjort gällande en denne tillkommande inarbetad rättighet till näringskännetecknet P-ASSISTANS. Det måste därvid fastställas om det vid tidpunkten för innehavarens ansökan förelåg ett registreringshinder i form av ett förväxlingsbart kännetecken, vilket uppkommit genom inarbetning. Det saknas förvisso anledning för PRV att särskilt ifrågasätta de av invändaren presenterade uppgifterna om att denne faktiskt bedrivit näring under kännetecknet ifråga. Uppgifterna har ej heller tillbakavisats av innehavaren.

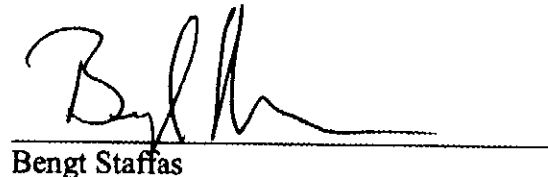
För att det aktuella känneteckensbruket skall kunna stipulera en varumärkesrätt krävs emellertid också att kännetecknet inom en betydande del av omsättningskretsen här i landet är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet ifråga. Den aktuella omsättningskretsen bestäms utifrån den grupp konsumenter vilka typiskt sett utgör avnämarna av de produkter och/eller tjänster som finns angivna i registreringens varuförteckning. I förevarande fall bedöms denna grupp omfatta i stort sett alla invånare som i någon form är konsumenter av de med försäkringsverksamhet förväxlingsbara nyttigheterna, vilket således utgör hela den del av Sveriges befolkning som köper försäkringstjänster. Av doktrin och praxis framgår att graden av kännedom hos omsättningskretsen torde uppgå till omkring 30 % för att uppfylla lagens krav för inarbetning, även om det samtidigt klart skall understrykas att detta inte är något absolut gränsvärde. Inget av det material som ingivits av invändaren ger emellertid underlag för slutsatsen att kännetecknet P-ASSISTANS tillnärmelsevis gjorts känt i den grad som krävs för att utgöra en inarbetad rättighet enligt varumärkeslagen.

Vad sedan gäller frågan om huruvida invändningen är företagen i ond tro enligt 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen, noteras att inget material överhuvud presterats från invändarens sida till styrkande av att innehavaren ägde faktisk vetskap om invändarens bruk av kännetecknet P-ASSISTANS, vid tidpunkten för ansökans inlämnande.

Följaktligen föreligger inget hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat 16 OKT 2006


Lena Frankenberg Glantz


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 beslutdagen.