

Invändningsärende nr 2006/0006/0001

Registrering nr 376432

**INVÄNDARE**

Aareal Bank AG  
Paulinenstr. 15  
651 89 Wiesbaden  
Tyskland

Exp. Patent- och registreringsverket

2007 -06- 14

**OMBUD**

Rennenkampff & Partner Aktiebolag  
Box 8050  
550 08 Jönköping

**INNEHAVARE**

Areal Holding AB  
Bankhuset i Falerum  
597 97 Åtvidaberg

**OMBUD**

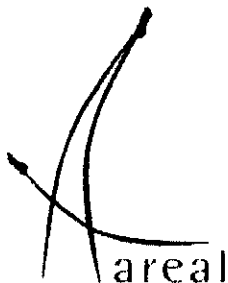
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå  
Box 7701  
103 95 Stockholm

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 376432 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

**ÄRENDET**

Ärendet avser invändning mot varumärket AAREAL, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 376432, vilket är registrerat för förmedling av fast egendom, konsultverksamhet och rådgivning avseende fast egendom samt förvaltning av fast egendom, i klass 36.



Innehavarens registrering.  
Märket utföres i färgerna grönt och brunt.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och gör gällande att märket är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke AAREAL, med registreringsnummer 2528016, registrerat för finansiell verksamhet, speciellt bank- och kreditverksamhet samt finansiella tjänster, i klass 36. Till stöd härför har invändaren i allt väsentligt anfört följande. Då figurutförandet i innehavarens märke uppfattas som den stora bokstaven A i svängd form, består de motstående märkena av identiska beteckningar, nämligen ordet AAREAL. Invändaren hänvisar härvid även till sökningar i varumärkesregistret där lydelsen i innehavarens märke angivits som A AREAL. Även om figurutförandet i innehavarens märke inte skulle uppfattas som bokstaven A och varumärket istället skulle uppfattas som ordet AREAL, föreligger ändå näst intill identitet med invändarens märke AAREAL. En mycket stor märkeslikhet kan således konstateras mellan märkena. Vidare så ingår i invändarens tjänster även till exempel Real Estate Finance, det vill säga finansiella tjänster vid köp- och försäljning av fast egendom. Det föreligger således även stor likhet och även identitet mellan de tjänster som invändarens märke avser och de tjänster som innehavarens märke avser. Mot bakgrund av föreliggande märkes- och tjänsteslagslikhet anser invändaren att förväxlingsbarhet föreligger mellan invändarens och innehavarens märken.

Innehavaren av varumärket bestrider grunden för invändningen och anför huvudsakligen följande. Vid bedömningen av huruvida förväxlingsbarhet föreligger mellan två märken skall helhetsintrycket av respektive märken jämföras, det vill säga såväl märkeslikhet som varuslagslikhet. Även andra omständigheter som graden av särskiljningsförmåga, omsättningskrets och produkttyp skall tas med vid en förväxlingsbedömning. Det märke som invändningen riktar sig mot skall uppfattas som ordet AREAL, i visst typsnitt i kombination med ett figurativt inslag längst till vänster i märket. Vidare är märket utfört i färgsättningen grönt och brunt. Innehavaren har valt denna utformning av sitt märke för att tydligt anknyta till bolagets verksamhet. Invändarens märke utgörs av lydelsen AAREAL utan figurativa inslag. Stavning med dubbelvokaler på sätt som gjorts i AAREAL förekommer egentligen inte i det svenska språket. Detta medför att märket visuellt inte uppfattas som ordet AREAL utan som ett annat ord. Det är vidare så att regeln för uttal av dubbelt a blir å. Invändarens märke skulle därför på svenska uttalas "åreal" och inte "areal". Mot bakgrund av påtalade visuella och uttalsmässiga skillnader föreligger ingen märkeslikhet mellan invändarens gemenskapsvarumärke och innehavarens märke. Innehavarens registrering omfattar tjänsterna "förmedling av fast egendom, konsultverksamhet och rådgivning avseende fast egendom och förvaltning av fast egendom" i klass 36. Samtliga tjänster är tydligt angivna och relaterar till fast egendom. Invändarens märke omfattar visserligen tjänster i klass 36, men skyddet omfattar inte tjänster hänförliga till förmedling eller förvaltning av fast egendom. Dessa tjänster utgör istället tydligt avgränsade finansiella tjänster utan samband eller anknytning till de förmedlings- eller rådgivningstjänster som ingår i innehavarens märke. Invändaren har även hänvisat till att dennes verksamhet även omfattar bland annat tjänster såsom "real estate finance" till intäkt för att bolagen bedriver liknande verksamhet. Föremål för prövning enligt detta invändningsärende är dock huruvida innehavarens registrering är förväxlingsbar med invändarens gemenskapsvarumärke. De tjänster som omfattas av respektive registrering är inte att anse som förväxlingsbara eller närliggande och brukar som regel inte erbjudas tillsammans. Innehavaren påtalar vidare att dessa redan är innehavare till varumärkesregistreringen AREAL SVENSKA LANTBRUKSGRUPPEN, i figur, med registreringsnummer 313389, för klasserna 35, 36 och 42. Detta märke registrerades redan år 1996. Denna befintliga registrering, liksom omständigheten att innehavarens firmadominant utgörs av ordet AREAL, indikerar tydligt att innehavarens senare märke skall uppfattas som AREAL, i figur, och inte som AAREAL. Av EG-

domstolens praxis (bland annat Lloyd mål C-342/97) framgår bland annat att helhetsbedömningen av varumärkenas likhet i bild, ljud och ord skall grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer. Av avgörande betydelse vid denna bedömning är enligt EG-domstolen det intryck som varumärket gör hos genomsnittskonsumenten av den varukategori som är i fråga. De ifrågavarande tjänsteslagen är kvalificerade, och genomsnittskonsumenten av dessa tjänster väljer med omsorg den som man önskar skall tillhandahålla dessa. Det kan därför inte anses föreligga någon risk för förväxling även om en viss förbleknad av minnesbilden skulle förekomma. Då det föreligger såväl visuella som fonetiska skillnader mellan märkena samt då det råder avsaknad av likhet mellan de aktuella tjänsteslagen bestrider innehavaren att det föreligger risk för förväxling mellan innehavarens märke och användarens gemenskapsvarumärke.

### **SKÄL**

Enligt 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter tidigare ansökan.

Enligt 6 § första stycket samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma och liknande slag.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor som märkena avser. Avgörande vid besvarande av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir, i de fall varuslagslikheten kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan bedömas likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Bedömningen av märkes- och varuslagslikheten skall ske med tillämpning av den så kallade 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 vara förhanden.

PRV vill även erinra om att frågor rörande bättre rätt till och förfoganderätt till ett varumärke inte kan prövas i administrativ ordning, utan endast kan prövas vid allmän domstol, jfr. 44 § varumärkeslagen. Däremot har PRV här att pröva om innehavaren haft rätt att registrera ifrågavarande varumärke.

PRV gör följande bedömning.

Innehavarens märke uppfattas som bestående av lydelsen AAREAL, i figur. Även användarens märke består av lydelsen AAREAL varför det kan konstateras att märkenas lydelser är identiska. Oaktat att den inledande bokstaven A i innehavarens märke har en speciell utformning anser PRV att märkeslikheten mellan de båda kännetecknen är mycket stor.

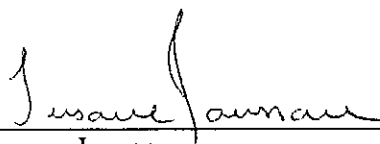
Vad sedan gäller tjänsteslagslikheten anför PRV följande. Innehavarens märke omfattar förmedling av fast egendom, konsultverksamhet och rådgivning avseende fast egendom samt förvaltning av fast egendom, i klass 36 medan användarens märke omfattar finansiell verksamhet, speciellt bank- och kreditverksamhet samt finansiella tjänster, i klass 36. Det råder således ingen direkt tjänsteslagslikhet mellan de båda märkena. Dock omfattar märkena tjänster som i dagens samhälle allt mer börjar kombineras och bjudas ut under ett

och samma sak. Även om det således inte råder direkt tjänsteslagslikhet så är de aktuella tjänsterna ändock så pass närliggande att en viss grad av tjänsteslagslikhet får anses föreligga mellan märkena. Denna omständighet tillsammans med det faktum att lydelseerna i de båda märkena är identiska gör att PRV, vid en helhetsbedömning, finner att innehavarens märke är att anse som förväxlingsbart med invändarens registrering. Följaktligen utgör invändningen hinder mot registrerings fortsatta bestånd. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat den 14 JUN 2007



Ulrika Axelsson



Susanne Jansson

#### 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.