

2007 -06- 2 6

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 1999/0065/0001

Registrering nr 330265

INVÄNDARE

SalusAnsvar AB

OMBUD

Albihns Patentbyrå Stockholm AB
Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

Aktiebolaget Samspar
105 36 Stockholm

OMBUD

Awapatent i Linköping AB
Platensgatan 9 C
582 20 Linköping

BESLUT

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

ÄRENDET

Ärendet avser invändning mot varumärket GRUPPHEM, med registreringsnummer 330265, registrerat för försäkringsverksamhet, i klass 36.

Invändaren har yrkat att registreringen skall hävas och har som grund härför anfört att innehavarens märke registrerats i ond tro samt att varumärket GRUPPHEM saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Patentbesvärsrätten har i dom meddelad den 28 december 2006 fastslagit att någon ond tro ej förelegat i registreringsärendet varför invändningen inte skall vinna bifall på den grunden (jfr. Mål nr. 02-340). PRV har därför här endast att ta ställning till huruvida innehavarens märke saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Till stöd för invändningen har invändaren i allt väsentligt anfört att det framkommit att beteckningen GRUPPHEM för försäkringar är vanligt förekommande i försäkringsbranschen. Det vore därför oskäligt att tillerkänna en näringsidkare ensamrätt till denna beteckning och således hindra andra näringsidkare från att marknadsföra sina tjänster med användande av en inom branschen vanligt förekommande beteckning. Invändaren har härvid ingivit ett yttrande från Försäkringsförbundet som intygar att GRUPPHEM är ett vanligt begrepp i försäkringssammanhang.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför huvudsakligen följande. Beteckningen GRUPPHEM kan inte anses vara något appellativ i det svenska språket varför det inte kan anses vara artbeskrivande för de tjänster som innehavarens registrering omfattar. Det kan därför inte anses föreligga något absolut frihållningsbehov för ordet GRUPPHEM med avseende på försäkringsverksamhet. Vidare kan en fri branschbeteckning endast uppstå då ifrågavarande märke rent faktiskt uppfattas som ett appellativ för en enskild vara/tjänst inom vederbörande bransch. Däremot kan en fri branschbeteckning aldrig uppstå för branschen i dess helhet (jfr. Holmgvist, Varumärkens särskiljningsförmåga, Stockholm, 1999, s 119).

SKÄL

Ett varumärke får enligt 13 § varumärkeslagen registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga.

PRV gör följande bedömning.

Av 13 § 1 st 1 meningen varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det saknar särskiljningsförmåga. Av specialmotiven till varumärkeslagen framgår att detta rekvisit innebär ett krav på uppfyllande av två kumulativa registrerbarhetskriterier, nämligen att varumärket skall vara ägnat att fungera som ett individualiseringsmedel och att beteckningen skall kunna förbehållas en enskild näringsidkare med ensamrätt utan att konkurrenternas frihet att lojalt avbilda, beskriva eller eljest göra reklam för sina varor blir otillbörligt beskuren (jfr. SOU 1958:10 s. 269). Uppfyllandet av det första registrerbarhetskriteriet förutsätter således en inneboende eller förvärvad distinktivitet hos varumärket och uppfyllandet av det andra kriteriet förutsätter frånvaro av ett frihållningsbehov.

Vad gäller det första registrerbarhetskriteriet och huruvida det sökta märket besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga anför PRV följande. Innehavarens registrering består av lydelsen GRUPPHEM och omfattar försäkringsverksamhet. Det har inte till ärendet förts någon utredning som visar att ordet GRUPPHEM är ett vedertaget begrepp för försäkringsverksamhet. Den sökta lydelsen kan heller inte på något avgörande sätt anses vara beskrivande för den försäkringsverksamhet som den omfattar. Lydelsen får istället anses vara av en mera suggestiv karaktär varför den är ägnad att fungera som ett individualiseringsmedel för sökta tjänster.

Frågan blir då huruvida innehavarens märke är föremål för ett så kallat absolut frihållningsbehov. Ett absolut frihållningsbehov finns i första hand för generiska ord, det vill säga appellativ som anger en varas art eller så kallade fria branschbeteckningar på en viss sorts vara i en viss bransch. Ett frihållningsbehov får emellertid anses föreligga även för andra ord som är de enda användbara i ett visst sammanhang och därför inte kan innehas med ensamrätt utan förfång för andra näringsidkare. Vid marknadsföring av liknande tjänster som det aktuella kännetecknet i förevarande ärende är registrerat för kan det dock inte anses finnas något uteslutande behov av att använda beteckningen GRUPPHEM. PRV finner därför inte heller att det föreligger något absolut frihållningsbehov för den aktuella lydelsen.

Vid en samlad bedömning finner PRV att den aktuella registreringen besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 26 JUN 2007



Ulrika Axelsson



Susanne Jansson

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

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