

Varumärkesansökan nr 2006/07109

Awapatent Aktiebolag
Box 45086
104 30 Stockholm

SÖKANDE

Skandinaviska Enskilda Banken AB
106 40 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2008 -01- 2 1

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 45086
104 30 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket SEB BANK för försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäklari; finansiella analyser; bankrörelse; mäklari, kapitalinvestering, clearing, clearingcentraler, anordnande av insamlingar, försäkringskonsultationer, inkassobyråer, fastighetsförvaltning, valutaväxling, factoring, förvaltarskap, finansiella värderingar (försäkring, bank, fastighet), finansiell förvaltning, finansieringstjänster, brand- försäkringsgarantitjänster, fondinvestering, borgensmannatjänster; tjänster avseende borgensmannaskap; upprättande av borgensförbindelser, sjukförsäkringsgarantitjänster, information avseende försäkringar, kapitalinvestering, utfärdande av kreditkort, utställande av resecheckar, finansiering av hyrköp, leasing av fast egendom, utlåning mot säkerheter, livförsäkrings- garantitjänster, kreditgivning, hypoteksbanker, aktiefondsbildning, fastighetsvärderingar, tjänster avseende säkerhetsförvaring, sparbanker, börsnotering, förtroendemannaskap, deponering av värdesaker, skatteberäkning, home-banking, elektronisk bankverksamhet, i klass 36.

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att det är förväxlingsbart med firman SEB PROCESS CONTROL med organisationsnummer 490429-2853, som enligt verksamhetsbeskrivningen i Näringslivsregistret skall bedriva teknisk och ekonomisk konsultverksamhet, utredningar, förstudier, förprojektering, utbildning, systemanalys samt programutveckling.

Sökanden bestrider att det sökta märket är förväxlingsbart med den motanförla firman. I övrigt har sökanden i allt väsentligt anfört att det sökta märket innehåller ordet BANK. För att få använda detta ord krävs ett myndighetstillstånd från Finansinspektionen. Ordet BANK i det sökta märket skall inte ses som ett beskrivande tillägg till förledet SEB utan istället bidrar det till att särskilja märket. Det sökta märket och den motanförla firman är därmed i

sin helhet inte lika. Vidare framför sökanden att den motanfödda firmans verksamhetsbeskrivning skall ses som en helhet där tyngdpunkten ligger på det tekniska. Tjänsterna i verksamhetsbeskrivningen kopplas till teknikområdet samt till ingenjörstjänster, emedan de ekonomiska konsulttjänsterna är underordnade i verksamheten. Det föreligger därför ingen likhet mellan de tjänster som det sökta märket omfattar och den verksamhet som den motanfödda firman bedriver. Slutligen hänvisar sökanden till ett antal tidigare registreringar av varumärken och firmor samt till Tingsrättens dom i mål T 18159-03 avseende anseendeskydd.

SKÄL

I 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen 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.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, främst likheten märket och firman emellan samt likheten avseende de varor/tjänster respektive den verksamhet som kännetecknen avser. Även särskiljningsförmågan skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstateras att det sökta märket avser tjänster som är av liknande slag som bland annat den konsultverksamhet inom den ekonomiska sektorn som skall bedrivas under den motanfödda firman. Vad sedan gäller likheten kännetecknen emellan kan det konstateras att såväl det sökta märket som den motanfödda firman har SEB som särskiljande dominant, åtföljt av ett eller flera beskrivande ord. Känneteckenslikhet föreligger därmed.

Det material som lämnats in i ärendet i form av bland annat en dom från tingsrätten avseende anseendeskydd samt en sammanställning över tidigare registrerade firmor och varumärken, föranleder ingen annan bedömning vad gäller frågan om förväxling.


Vid en helhetsbedömning finner PRV att det sökta märket är förväxlingsbart med den motanfödda firman.

Ansökan avslås därför.

Beslutat den 21 JAN 2008



Ingela Hageleit



Katy Lundqvist Perrier

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 (2) månader från beslutets dag.