

Invändningsärende nr 2007/0112/0001

Registrering nr 388379

INVÄNDARE

HOLDER, Société par actions simplifiée
344, avanus de la Marne
59700 Marcq en Baroeul
Frankrike

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

ALBIHNS AB
Box 5581
114 85 Stockholm

2008 -11- 1 0

INNEHAVARE

Lidingö Hotell och Utbildningscentrum Aktiebolag
Kottlavägen 116
181 41 Lidingö

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 388379 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket RESTAURANG PAUL PETTER, med registreringsnummer 388379, registrerat den 13 april för restauranger, i klass 43.

Invändaren yrkar att registreringen skall upphävas och anför som grund härför att innehavarens varumärkesregistrering är förväxlingsbar med invändarens tidigare registrerade gemenskapsvarumärke PAUL, med registreringsnummer 002912426, registrerat för services for providing food and drink, bars, cafés, cafeterias, self-service restaurants, snack-bars, catering, i klass 43.

Till stöd för invändningen gör invändaren i huvudsak gällande följande. Mellan de tjänster som innehavarens märke avser och invändarens tjänster i klass 43 råder likhet i varumärkesrättsligt hänseende. Vad gäller märkeslikheten kan konstateras att invändarens märke som helhet ingår i innehavarens märke. Märkena företar både visuella och fonetiska likheter.

Vidare är det föga troligt att den genomsnittlige konsumenten som går på restaurang känner till kopplingen mellan missionskyrkan och Paul Petter Waldenström. Mer troligt är att två restauranger med namnet Paul leder till att associeras med varandra och vem som står bakom dem.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Namnet PAUL förekommer mycket frekvent i olika typer av varumärkesnamn inom de flesta branscher och speciellt inom restauranger i klass 43. I innehavarens fall är namnet PAUL förknippat med PETTER och kommer från Missionskyrkans grundare Paul Petter Waldenström vilket är det man vill att konsumenten ska associera till.

Restaurangen ifråga är belägen i Svenska Missionskyrkans grundares fastighet "Missionsskolan 1". Fastigheten uppfördes 1908 av Svenska Missionskyrkans grundare Paul-Petter Waldenström. Att, som invändaren framhållit att "restaurangen med namnet PAUL PETTER leder till att de associeras med varandra", dvs. till andra restauranger där namnet PAUL ingår och skulle sammankopplas med PAUL PETTER på Lidingö framstår som löjväckande. När man besöker restaurang PAUL PETTER på Lidingö, framstår det som otvetydigt vad det är för en inrättning man besöker. Hela samhället känner denna institution sedan 100 år. Det råder inte någon som helst tvekan även "för den genomsnittlige konsumenten" vid ett besök, vem som står bakom denna restaurang, nämligen Svenska Missionskyrkan. Allt inom området där restaurangen ligger såsom kyrkan, skolan, hotellet, hör till Paul-Petter Waldenström och dennes verk. Det är inte bara ett namn på en restaurang utan en kulturhistorisk plats inom Lidingö Stad och har varit så i hundra år.

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 en tidigare ansökan.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir, i de fall varu- och/eller tjänsteslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det vid förväxlingsbedömningen skall bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse. Beaktas skall härvid att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Det skall vid förväxlingsbedömningen 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.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis kan konstateras att både innehavarens och invändarens registrering avser tjänster relaterade till utskänkning av mat och dryck i klass 43, varför tjänsteslagslikhet är för handen.

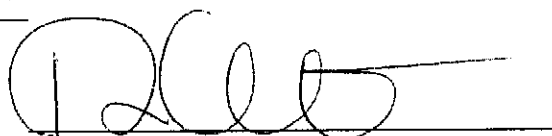
Beträffande märkeslikheten gör PRV följande bedömning. I innehavarens märke RESTAURANG PAUL PETTER beskriver det inledande ordet RESTAURANG de ifrågavarande tjänsternas art och ordet saknar därmed särskiljningsfråga. Förhållandet att en märkesdel saknar särskiljningsförmåga medför att de särskiljande beståndsdelarna träder i förgrunden vid en förväxlingsbedömning. I innehavarens märke framstår således namnet PAUL PETTER som dominerande. Då invändarens varumärkesregistrering PAUL ingår i sin helhet i innehavarens registrering föreligger således en inte obetydlig märkeslikhet mellan de motstående märkena.

PRV finner vid en helhetsbedömning – i vilken även ingår risken för att konsumenterna uppfattar ett samband mellan dessa två varumärken – att de motstående märkena är förväxlingsbara. Följaktligen utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat den 10 NOV 2008



Herman Pettersson



Åsa Collett

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.