

Invändningsärende nr 2007/0158/0001

Registrering nr 390494

INVÄNDARE

Hansan Aktiebolag
Barumsvägen 123
290 34 Fjälkinge

OMBUD

Groth & CO KB
Box 6107
102 32 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2009 -02- 17

INNEHAVARE

Fastighets Aktiebolaget Briggen i Öresund
Box 3158
200 22 Malmö

OMBUD

Advokatbyrån Gulliksson Aktiebolag
Box 4171
203 13 Malmö

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 390494 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket HANSA GALLERIAN, i visst utförande återgivet nedan, med registreringsnummer 390494, registrerad den 17 mars 2007 för sammanställande av ett varusortiment för annans räkning (med undantag av transport därav) för att möjliggöra för kunder att bekvämt kunna se på och köpa varorna, i klass 35, utställande av presentkort/-checkar, i klass 36, installationstjänster; installation, reparation; information angående reparation, underhåll, konstruktion; biltvättar, i klass 37, radiosändning, telefonsändning; uthyrning av apparater för sändning av meddelanden; telekonferenstjänster, bredbandskommunikation, elektroniska anslagstavlor (telekommunikationstjänster); IP-kommunikationstjänster, sändning (kontinuerlig) av film och program via datanät (analogt med kabel-tv-sändning); WAP-kommunikationstjänster; upplåtande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datanätverk; information angående telekommunikation eller datakommunikation; nyhetsbyråer, pressagentur; uthyrning av apparater för sändning av meddelanden; uthyrning av telefoner och modem, i klass 38, emballering och förvaring av gods; uthyrning av parkeringsplatser; garageuthyrning; godsmagasiner, uthyrning av lagerlokaler; paketering av varor och gods; pakettleverans; förvaring av elektroniskt lagrad data eller dokument; information angående resor, transporter eller lagring av gods; bokning av resor; utdelning av dagstidningar; eldistribution; emballering av varor och gods; fordons- och farkostuthyrning; varuleveranser,

värde transporter, i klass 39, behandling av ämnen och material; bokbinderi; broderi; filmframkallning; metallbearbetning; slipning av optiskt glas, polering genom slipning; skinnberedning; skofärgning; rökning av livsmedel, bearbetning av livsmedel; fotosättningstjänster, litografisk tryckning, offsettryckning; sortering av avfall och återvinningsbara material; tryckeritjänster; uthyrning av stickmaskiner; överföring/kopiering av information från ett datamedium till ett annat; information angående materialbehandling eller avfallsåtervinning; textilfärgning, förgyllning, förkromning, försilvring, gravering, guldplätering; konservering av mat och dryck; inramning av konsthandverk; körsnärer; läderbearbetning, ändring av kläder, sadelmakeri; luftrening; vattenbehandling, i klass 40, industriell analys och forskningstjänster; juridiska tjänster; arkitektverksamhet, inredningsarkitektverksamhet, design och planering av inredningar, mark- och bebyggelseplanering; information angående forskning; design av juvelerarvaror, i klass 42, kortvarigt boende; barer, självservering, café- och restaurangrörelser, pensionat, hotellrörelse; information angående hotell, restauranger och utskänkning av mat och dryck, catering, hotellbokningar; uthyrning av stolar, bord, textilier och glasvaror, i klass 43, veterinära tjänster, hygienisk vård och skönhetsvård för djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård; hårvård och skönhetsalonger, parfymersalonger, massageinstitut, hälsoinstitut; information angående medicin, skönhetsvård och hälsovård; massage, optikertjänster; psykologtjänster, i klass 44 och säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; datoriserad kontaktförmedling; detektivbyråer; kläduthyrning; nattvakter; öppning av säkerhetslås; information angående bevakning mode och väder, klass 45.

Hansa
G A L L E R I A N

Innehavarens varumärkesregistrering med registreringsnummer 390494.

Invändaren yrkar att innehavarens varumärke ska upphävas och anför som grund härför att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med invändarens tidigare registrerade varumärke HANSAN, med figur återgivet nedan, registrerat för reklamverksamhet, i klass 35, anordnande av resor; transport; guideverksamhet, i klass 39 samt utgivning av tidningar, tidskrifter och böcker, i klass 41 samt invändarens tidigare registrerade firma Hansan Aktieföretag, med organisationsnummer 556233-6304, under vilken företaget ska bedriva handel och konsultverksamhet inom verksamhetsområdena miljöteknik, utbildningsmaterial, reklam, digital logistik, elektroniska affärer, informationsteknik, mobilt Internet, turism, transporter och finansiella tjänster, bedriva förlagsverksamhet avseende tidskrifter och böcker och bedriva fastighetsförvaltning samt handel med fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.



HANSAN

Invändarens varumärkesregistrering med registreringsnummer 398341.

Invändaren anför som stöd för invändningen i huvudsak följande. Dominanten i innehavarens och invändarens varumärken är orden HANSAN och HANSA. Dessa ord är förväxlingsbara, eftersom endast en bokstav skiljer dem åt, nämligen bokstaven N. Ordet GALLERIAN är ett icke särskiljande tillägg. Detta tillägg är inte heller så starkt att helhetsintrycket skulle bli så särskiljande att konsumenterna skulle direkt se skillnaden mellan varumärket HANSAN och HANSA GALLERIAN. Invändarens varumärke är registrerat i klasserna 35, 39 och 41 och innehavarens varumärke är registrerat i klasserna 35 och 39 för liknande tjänster. Vidare föreligger verksamhetslikhet mellan invändarens firma Hansan Aktiebolag och invändarens varumärke. Såväl känneteckenslikhet som varuslagslikhet/verksamhetslikhet föreligger mellan kännetecknen.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Vid en jämförelse mellan de aktuella kännetecknen ska märkena bedömas utifrån sina helhetsintryck. Utöver ordet HANSA består innehavarens varumärke även av ordet GALLERIAN och märket har dessutom en tydlig figurkaraktär genom ordens typsnitt, storlek och placering i märket. Mot bakgrund av den helhetsbedömning som ska göras av märkena ifråga går det inte att bryta ut en beståndsdel på det sätt som invändaren anför, utan bedömningen skall grundas på märket i sinhelhet. Med hänsyn till de olika beståndsdelarna i märket anser innehavaren att det sökta märket ger ett annat helhetsintryck än invändarens märke, både visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt. Enligt den svenska varumärkesrespektive bolagsregistret finns ett stort antal varumärken och firmor innehållande antingen ordet HANSA eller HANSA med tillägg avseende liknande varor eller tjänster med olika innehavare. Detta tyder på att ordet HANSA i sig anses ha ett så begränsat skyddsomfång att märkena anses kunna samexistera utan att förväxlingsrisk föreligger. Då flera kännetecken innehållande ordet HANSA för liknande verksamheter kan tillåtas att samexistera kan ordet HANSA än mindre anses vara förväxlingsbart med HANSAN, som dessutom är uttryckt i bestämd form.

SKÄL

I 14 § första stycket 6 punkten 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 huruvida det föreligger risk för förväxling mellan innehavarens och invändarens kännetecken skall avgöras efter en helhetsbedömning i vilken alla omständigheter av betydelse i det enskilda fallet skall beaktas. Vid en bedömning av varukänneteckens förväxlingsbarhet skall en helhetsbedömning göras av märkes- och varuslagslikheten, 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.

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 förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

PRV gör följande bedömning

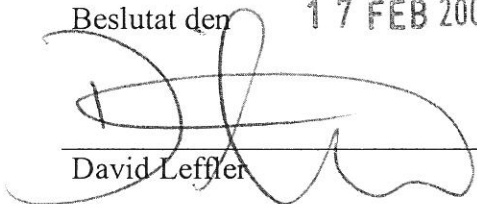
Både innehavarens varumärke och invändarens kännetecken har skydd för reklamtjänster och reserelaterade tjänster, varför PRV finner att tjänsteslagslikhet föreligger.

Beträffande märkeslikheten gör PRV följande bedömning. Innehavarens märke består av orden HANSA och GALLERIAN. Ordet GALLERIAN är ett allmänt ord med betydelsen en byggnad som inrymmer ett flertal olika butiker, kaféer m.m. varför ordet endast anger försäljningsställe och därmed har svag särskiljningsförmåga. Ordet HANSA kan inte anses ha svag särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som varumärket är registrerat för. Mot bakgrund av detta samt på det vis som ordet HANSA är placerat i märket finner PRV att den dominerande och särskiljande delen i märket är det inledande ordet HANSA. Då invändarens varumärke består av HANSAN skiljer endast en bokstav mellan märkesdominanterna. PRV finner att märkeslikhet föreligger. Den figur som finns i invändarens märke föranleder ingen annan bedömning.

Av samma anledning finner PRV att det föreligger märkeslikhet mellan innehavarens varumärke och invändarens kännetecken Hansan Aktiebolag. Ordet Aktiebolag saknar särskiljningsförmåga varför den inledande och dominerande delen i kännetecknet är ordet HANSAN som endast skiljer en bokstav mot märkesdominanten HANSA i invändarens varumärke.

Följaktligen utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat den 17 FEB 2009


David Leffler


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.