

Invändningsärende nr 2007/0055/0001

Registrering nr 386429

INVÄNDARE

NCC Aktiebolag
Vallgatan 3
170 80 Solna

Exp. Patent- och registreringsverket

2009 -05- 0 8

OMBUD

BRANN AB
Box 17192
104 62 Stockholm

INNEHAVARE

Kull & Partners Aktiebolag
Ragnaröksvägen 1
182 64 Djursholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket **NC-METODEN**, med registreringsnummer 386429, som registrerades den 19 januari 2007 för rengöring av fasader på byggnader; rengöring av ytor, i klass 37.

Invändaren yrkar att ovanstående varumärkesregistrering ska upphävas och anför som grund härför att innehavarens varumärkesregistrering är förväxlingsbar med invändarens tidigare registrerade gemenskapsvarumärken **NCC**, med registreringsnummer 1212513, registrerat för *bland annat* bygg- och reparationstjänster inkluderande anläggningar över och under jord och ingenjörsarbeten avseende anläggningar över och under jord; tillhandahållande/uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och reparationsarbeten, i klass 37, **NCC** i figur, återgivet nedan, med registreringsnummer 290916, registrerat för *bland annat* byggnads- och reparationsverksamhet, i klass 37 samt **NCC** i figur, återgiven nedan, med registreringsnummer 1841824, registrerat för *bland annat* bygg- och reparationstjänster inkluderande anläggningar över och under jord och ingenjörsarbeten avseende anläggningar över och under jord; tillhandahållande/uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och reparationsarbeten, i klass 37.



Gemenskapsvarumärke 290916.



Gemenskapsvarumärke 1841824.
Märket är utfört i svart och blått.

Invändaren anför vidare att innehavarens varumärkesregistrering är förväxlingsbar med invändarens tidigare registrerade nationella varumärkesregistreringar **NCC** i figur, återgivna nedan, med registreringsnummer 214678 och 214572 registrerade för *bland annat* samtliga tjänster, i klass 37. För dessa märken har antecknats disclaimer lydande ”Anspråk göres icke på bokstavskombinationen NCC”.

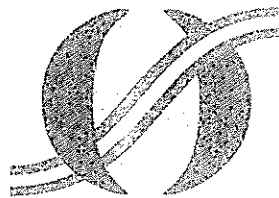


Varumärkesregistrering 214678.



Varumärkesregistrering 214572.
Märket är utfört i svart och blått.

Invändaren anför vidare att innehavarens varumärkesregistrering är förväxlingsbar med invändarens nationella varumärkesregistrering **NCC EKOKONCEPT**, med registreringsnummer 367813, registrerat för *bland annat* uppförande/anläggande av byggnationer; reparationer/underhåll, i klass 37 samt planering, kalkylering, etablering och avetablering av byggnadsprojekt, planering och kalkylering (ej ekonomisk) av reparations- och underhållstjänster för byggnader, forskning och utveckling av konstruktionsprojekt och underhålls- och reparationstjänster av byggnader; ingenjörskonsultationer; design och konstruktion av datormjukvara, i klass 42 samt figurmärket, återgivet nedan, med registreringsnummer 265648, registrerat för samtliga tjänster i klass 37.



Varumärke 265648.

Slutligen anför invändaren att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med firman **NCC Aktiebolag**, vars verksamhetsbeskrivning bland annat innefattar att bedriva entreprenadarbete inom byggnadsbranschen. Vidare anføres att varumärket NC-METODEN är förväxlingsbart med kännetecknen NCC och NCC i figur vilka är väl ansedda här i landet och att användningen av märket skulle dra otillbörlig fördel av det väl ansedda kännetecknen

NCC och NCC i figur, eller vara till förfång för det väl ansedda märkets särskiljningsförmåga eller anseende.

Till stöd för invändningen gör invändaren i huvudsak gällande följande. Innehavarens märke består av NC-METODEN. Ordet METODEN saknar särskiljningsförmåga för de registrerade varorna i klass 37. NC ska jämföras med NCC, vilket är nära nog identiskt med invändarens ordmärke, figurmärke samt i kombinationen NCC EKOCONCEPT, varför nära märkeslikhet föreligger.

Alla invändarens registrerade varumärken omfattar tjänster i klass 37. Det råder därför identitet med de tjänster som innehavarens registrering omfattar, eller i vart fall mycket nära tjänsteslagslikhet. Marknaden och omsättningskretsen för byggnations- och reparationstjänster av byggnader och anläggningar är samma som för de tjänster som avses i innehavarens registrering. Invändaren utvecklar och genomför nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad av bland annat industribyggnader, skolor, sjukhus, kontor, idrottsanläggningar, kulturbyggnader och laboratorier. Innehavaren marknadsför sina tjänster mot fastighetsägare, till vilka även invändaren riktar sin marknadsföring avseende olika byggnations-, renovering och reparationstjänster beträffande byggnader och anläggningar. Det finns en uppenbar risk att omsättningskretsen tror att innehavarens varumärke och de tjänster som tillhandahålls under varumärket har något med invändarens verksamhet att göra. För det fall PRV inte skulle finna att tjänsten ”rengöring av ytor” har likhet med de tjänster som omfattas av invändarens tidigare registreringar, gör invändaren ändå gällande att eftersom kännetecknen NCC och NCC i figur är väl ansedda i Sverige ska registreringen ändå hävas i sin helhet. Invändaren är ett av Nordens största byggföretag. Koncernen omsatte år 2006 omkring 56 miljarder SEK och hade 22 000 anställda. Kännetecknet NCC har i olika former, som del av firmor och som varumärke eller som del i varumärken, använts sedan åtminstone 20 år. Kännetecknet marknadsförs via en rad olika medier, bland annat skyltar på alla byggplatser, deltagande i mässor och annonsering. Marknadsföringskostnaderna de senaste två åren är ca 50 miljoner SEK per år. Annonsering sker med regelbundenhet i bland annat följande tidningar: Dagens Industri, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Fastighetsnytt och Sweden today. Det handlar om mycket omfattande, konsekvent och långvarig användning av kännetecknet NCC. Det torde stå utom tvivel att NCC är ett väl känt kännetecken som starkt förknippas med byggnationsverksamhet. Användning av kännetecknet NC-METODEN för de aktuella tjänsterna skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda märket NCC:s särskiljningsförmåga eller anseende. Användning på exempelvis skyltar och reklam på byggnader och fasader av märket NC-METODEN skulle förknippas med kännetecknet NCC och därav få större uppmärksamhet. Vidare tror omsättningskretsen att den finns ett kommersiellt samband med NCC-koncernens tjänster. Invändaren har mycket högt ställda kvalitets- och miljökrav och det är givet att det finns risk att anseendet för kännetecknet NCC lider förfång av en metod som kanske inte alls motsvarar invändarens krav.

Det råder även märkeslikhet mellan firmanamnet NCC AB och innehavarens varumärke NC-METODEN, då det sista ordet METODEN är beskrivande. Den verksamhetsbeskrivning som anges under näringskännetecknet NCC AB omfattar också sådana tjänster som ”rengöring av fasader på byggnader, rengöring av ytor”. Innan man renoverar, målar eller putsar om en fasad skall denna rengöras. Denna tjänst ingår således som en naturlig del i renovering och underhåll av byggnader och anläggningar. Firman NCC AB registrerades 1991, men prioritetsrätten till näringskännetecknet NCC går till registreringen av firman NCC Nordic Company AB, vilken firma registrerades redan år 1986. Inom NCC-koncernen

finns vidare ett stort antal bolag som innehåller kännetecknet NCC i sin firma, exempelvis NCC Bygg AB, NCC Invest, NCC Förvaltning och NCC Fastigheter i Göteborg AB. Det finns således uppenbart en familj av NCC-firmor, då NCC är ett mycket välkänt kännetecken i sig och har en hög kännedomsgrad.

Invändaren har som stöd för ovan sagda bifogat en utskrift från hemsidan www.ncc.se med nyckeltal för att visa bl.a. omsättning, samt en kännedomsundersökning.

Kännedomsundersökningen är genomförd i november 2006 av Synovate och invändaren vill särskilt påvisa att NCC förknippas mycket starkt med byggbranschen, att den totala kännedomen om NCC är 98 %, att uppfattningen om företaget och dess produkter är i huvudsak positivt eller neutralt samt en sammanfattning om kännedomsgraden och attityder.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Det föreligger ingen förväxlingsrisk mellan kännetecknen NCC och NC-metoden. I allt marknadsföringsmaterial används alltid NC-METODEN. Bakgrunden till beteckningen NC kommer från No Chemicals, vilket är det viktigaste i hela metoden, dvs. att inga kemikalier används. Att beskriva processen med enbart NC fungerar inte då detta är en hel metod, därav märket NC-metoden. Invändaren tillhandahåller inte samma tjänst som innehavaren. Invändaren har inte heller någon motsvarande tjänst som ger samma resultat. Enligt inlämnad undersökning så finns det ingen som sammankopplar NCC med tvättbranschen. Förväxling kan inte ske mellan företagen bakom NC-metoden och NCC AB. Någon förväxlingsrisk föreligger inte heller mellan varumärkena. NC-metoden har blivit mer och mer erkänd. Innehavaren känner inte till att någon förväxlar NC-metoden med NCC eller att invändaren mottagit förfrågningar om NC-metoden, vilket borde vara fallet om förväxling råder. Kännedomsgraden om NCC är inte så högt, då invändarens egen undersökning visar att 34 % känner till företaget ganska bra eller mer. Det finns en mängd andra registrerade varumärken som innehåller beteckningen NC. I klass 19 finns NC samt NCC som ägs av tre olika parter.

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.

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.

Enligt 6 § varumärkeslagen är kännetecknen förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Vid 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 desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet skall föreligga.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir således, i de fall varuslagslikhet 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 eller figurer i de aktuella märkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid beaktas risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det måste tas hänsyn till att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke i normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid förväxlingsbedömningen mellan märkena skall därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse.

Förväxlingsbarhet kan även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det välansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Det skall även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ettärke 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.

Innehavarens registrering omfattar rengöring av fasader på byggnader och rengöring av ytor i klass 37. Invändarens registreringar 265648, 214678 samt 214572 omfattar samtliga tjänster i klass 37, varför PRV finner att tjänsteslagslikhet är för handen. Även invändarens registrering 367813 har skydd för underhåll i klass 37, varför tjänsteslagslikhet är för handen. Gemenskapsregistreringarna 1212513, 290916 och 1841824 omfattar bygg- och reparationsverksamhet i klass 37. PRV finner att tjänsteslagslikhet inte föreligger mellan dessa tjänster och de rengöringstjänster som innehavarens varumärke har skydd för. PRV finner heller ingen likhet mellan innehavarens rengöringstjänster och de tjänster som invändarens firma har skydd för.

Vad gäller märkeslikheten består innehavarens varumärke av bokstäverna NC och ordet METODEN. Ordet METODEN kan inte tillmätas någon särskiljningsförmåga i förhållande till de registrerade tjänsterna. Ordet bidrar ändå till att i kombination med förledet NC, och avsaknaden av ett C, distansera innehavarens varumärke från invändarens kännetecken såväl visuellt, fonetiskt och konceptuellt. PRV finner därför att märkeslikhet inte är för handen mellan de motstående kännetecknen. Ej heller föreligger någon märkeslikhet mellan innehavarens märke och det motanförda figurmärket med registreringsnummer 265648.

Vid en samlad bedömning finner PRV att innehavarens varumärke inte är förväxlingsbart med de av invändaren åberopade kännetecknen enligt 14 § 6 och 9 punkten varumärkeslagen.


PRV har därefter att ta ställning till om invändarens kännetecken skall åtnjuta ett utökat skyddsomfång utsträckt till andra varor och tjänster, på grund av att det är att anse som väl ansett enligt 6 § 2 stycket varumärkeslagen. Invändaren har inkommit med material som visar att 98 % av respondenterna i kännedomsundersökningen har hört talas om NCC. Vidare anför invändaren att NCC är ett av Nordens största byggföretag. Koncernen omsatte år 2006 omkring 56 miljarder kronor och hade 22.000 anställda. Mot bakgrund av

kännedomundersökningen och företagets storlek och omsättning finner PRV att kännetecknet NCC är att betrakta som väl ansett inom omsättningskretsen. PRV finner även att de tjänster som innehavarens märke registrerats för, rengöring av fasader på byggnader och rengöring av ytor, får anses falla inom det utökade skyddsomfång som härvid tillerkänns NCC. Tjänsteslagslikhet bedöms därför här vara för handen även mellan innehavarens varumärke och användarens firma samt varumärkesregistreringarna 1212513, 290916 och 1841824. Däremot föreligger inte en sådan märkeslikhet mellan märkena att innehavarens varumärke skulle dra otillbörlig fördel eller vara till förfång för användarens kännetecken. Vid en samlad bedömning finner PRV att förväxling enligt 6 § 2 stycket varumärkeslagen inte föreligger.

Då märkeslikhet inte föreligger mellan innehavarens varumärke och de av användaren motanförla kännetecknen bedöms förväxling inte heller föreligga mot den bakgrunden att NCC åtnjuter ett s.k. serieskydd. Användaren har inte heller visat att NCC blivit en beståndsdel som i sig själv har en sådan stark särskiljningsförmåga att omsättningskretsen känner till användningen av märkesserien och förknippar den, i förening med andra märkeselement, med ett visst kommersiellt ursprung, jfr PBR-domarna Mc Ostrich målnr. 97-707 samt CIYIKEY målnr. 03-334. Inte heller med anledning av denna omständighet finner PRV således att förväxling föreligger mellan innehavarens varumärke och de av användaren återopade kännetecknen.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 08 MAJ 2009


Lena Frankenberg Glantz


Åsa Collett

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

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