

Invändningsärende nr 2008/0154/0001

Registrering nr 398561

INVÄNDARE

Hufvudstaden AB
NK 100
111 77 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Rennenkampff & Partner Aktiebolag
Box 8050
550 08 Jönköping

2009 -07- 0 3

INNEHAVARE

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket GOLFHUVUDSTADEN, med registreringsnummer 398561, registrerat för undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet i klass 41.

Invändaren yrkar att registreringen ska upphävas och anför som grund för detta att innehavarnas varumärke är förväxlingsbart med invändarens varumärke HUFVUDSTADEN, med registreringsnummer 309038, registrerat för tjänster i enlighet med bilaga A, samt, såsom det får förstås, att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med innehavarens firma Hufvudstaden AB, med organisationsnummer 556012-8240, under vilken det enligt Näringslivsregistret ska bedrivas förvärv och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Invändaren anför som ytterligare grunder att det motanförla varumärket och firmanamnet är väl ansedda och att användningen av innehavarens varumärke skulle medföra otillbörligt utnyttjande av den goodwill som kännetecknen HUFVUDSTADEN har, och skulle vara till skada för dess särskiljningsförmåga.

Till utvecklande av talan anför invändaren i huvudsak följande. Kännetecknet HUFVUDSTADEN har varit registrerat för bolag i invändarens koncern sedan 1915, då firman Fastighetsaktiebolaget Hufvudstaden (sedermera Hufvudstaden AB) registrerades. Hufvudstaden AB är ett börsnoterat bolag med ett aktiekapital på över en miljard kronor. Den långa och intensiva användningen av kännetecknet HUFVUDSTADEN, vilket bl. a. nämns varje dag i tidningarnas börssidor, har medfört att detta är känt som beteckning för

invändarens verksamhet inom en betydande del av omsättningskretsen. Kännetecknet är även ett väl ansett kännetecken i Sverige. Kännetecknet är synnerligen känt, inarbetat och har en mycket stark goodwill. Användningen av varumärket GOLFHUFVUDSTADEN skulle därför medföra misstag beträffande tjänsternas kommersiella ursprung och även medföra ett otillbörligt utnyttjande av den goodwill som kännetecknet HUFVUDSTADEN har och vara till skada för dess särskiljningsförmåga. I förväxlingsbedömningen måste även tas hänsyn till den tid och omfattning som kännetecknet HUFVUDSTADEN använts. Mycket välkända varumärken måste tillerkännas ett skydd som är vidare, då risken för goodwillförluster är stor i relation till märken som är förväxlingsbara.

Innehavaren av varumärket har beretts tillfälle att bemöta invändningen men har inte hörts av.

SKÄL

Enligt 2 § varumärkeslagen anses ett kännetecken vara inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor och/eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet

Av 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen framgår 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 huvudregeln i 6 § första stycket samma lag ska kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser varor och/eller tjänster av samma eller liknande slag.

Frågan om det finns risk för förväxling mellan innehavarens och det motanfödda kännetecknet avgörs efter en helhetsbedömning i vilken alla omständigheter av betydelse i det enskilda fallet beaktas. Avgörande vid svaret på frågan om förväxlingsbarhet är i vilken mån kännetecknen liknar varandra och i vilken mån de varor och/eller tjänster som respektive kännetecken registrerats för liknar varandra. Bedömningen av märkeslikheten grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn tas även till om orden i de aktuella märkena har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att omsättningskretsen genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena beaktas. Vid bedömningen av om varu- och tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, särskilt varornas eller tjänsternas art, deras avsedda ändamål, deras användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra.

Enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen kan förväxlingsbarhet åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. En otillbörlig fördel anses föreligga så snart ett yngre kännetecken drar någon nytta av betydelse av det väl ansedda kännetecknets goodwill. Vid fastställande av vad som utgör ett väl ansett kännetecken i varumärkeslagens mening är graden av kännedom om kännetecknet hos omsättningskretsen i en väsentlig del av landet av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektivt avläsbara faktorn att ta i beaktande.

PRV:s bedömning


Invändaren har inte inkommit med något material som visar att det motanfödda varumärket eller den motanfödda firman inarbetats så att kännetecknen kan tillerkännas ett skydd såsom inarbetade för andra tjänster eller verksamheter än de registrerats för. Kännetecknet HUFVUDSTADEN kan inte heller anses vara väl ansett och därmed berättigat till ett skydd utöver de klasser eller den verksamhet i vilket de registrerats. Den fortsatta bedömningen om förväxling kommer därför att utgå från hur kännetecknen registrerats.

Visuellt skiljer sig de jämförda kännetecknen endast åt genom att innehavarens varumärke innehåller förledet GOLF samt genom att efterledet HUVUDSTADEN har en marginell annorlunda stavning i de motanfödda kännetecknen. Fonetisk är efterleden i de jämförda kännetecknen i det närmaste identiska. Begreppsmässigt föreligger en skillnad mellan de jämförda kännetecknen eftersom de motanfödda kännetecknen tydligt anspelar på Sveriges huvudstad Stockholm till skillnad från innehavarens varumärke, vilket tydligt anspelar på en stad med anknytning till aktiviteten golf. De motanfödda kännetecknen ingår i det närmaste i sin helhet i innehavarens varumärke. Märkeslikhet i varumärkesrättslig mening föreligger därmed.

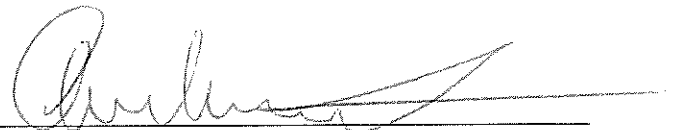
Beträffande tjänsteslagslikheten skiljer sig de tjänster som registrerats för innehavarens märke tydligt från de tjänster som registrerats för det motanfödda varumärket samt den verksamhet som bedrivs under den motanfödda firman. Tjänsterna samt verksamheten är av olika art, har olika användningsområden samt varken konkurrerar med eller kompletterar varandra. Tjänsteslagslikhet i varumärkesrättslig mening föreligger därmed inte.

PRV finner, vid en helhetsbedömning, att det inte finns någon risk för förväxling mellan innehavarens varumärke och de motanfödda kännetecknen. Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat den 03 JUL 2009



Herman Pettersson



Andreas Dahlqvist

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom två månader från beslutets dag.

Registreringsnummer: 309038

Registreringsdatum: 1996-02-23

Ansökningsnummer: 1995/02565

Ingivningsdatum: 1995-03-02

HUFVUDSTADEN

Klassificering

36: Köp- och försäljning av fastigheter, fastighetsförvaltning, uthyrning av fast egendom, fondförvaltning.

37: Fastighetsutveckling nämligen förädling av fastigheter genom renovering, ny-, om- och tillbyggnation.

39: Parkeringshusrörelse.

42: Hotell- och restaurangrörelse.

Innehavare

Hufvudstaden AB, NK 100, 111 77 STOCKHOLM, Sverige

Org.nr: 556012-8240

Ombud

Rennenkampff & Partner Aktiebolag, Box 104, 551 13 JÖNKÖPING, Sverige

Org.nr: 556286-6615