

Invändningsärende nr 2008/0089/0001

Registrering nr 395514

INVÄNDARE

Regus Management limited
3000 Hillswood Drive
KT16 0RS Chertsey
Storbritannien

OMBUD

Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag
Box 1766
111 87 Stockholm

Exp. Patent- och Registreringsverket
2010-04-28

INNEHAVARE**OMBUD**

Advokatfirman Glimstedt
Box 5244
102 45 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket REBUS Development med registreringsnummer 395514, registrerat för fastighetsförvaltning; leasing av byggnader, i klass 36, samt uppförande/anläggande av byggnationer, i klass 37.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas delvis, nämligen endast avseende tjänster i klass 36, och anför som grund att det registrerade varumärket är förväxlingsbart med följande gemenskapsvarumärken:

REGUS, reg. nr. 2057180, registrerad för *bland annat* förvaltning, förmedling, leasing och värdering av fastigheter, i klass 36 (för fullständig varuförteckning se bilaga 1).

REGUS, reg. nr. 5048004, i figur återgiven nedan, registrerad för *bland annat* förvaltning, förmedling, leasing och värdering av fastigheter; fastighetsmäkleri; uthyrning, mäklari, leasing och förvaltning av kommersiell egendom, kontor och kontorsutrymme; uthyrning av fastigheter; anordnande av leasingkontrakt för uthyrning av egendom; fastighetsutveckling; ombesörjande av bemannade och reglerade kontor, i klass 36 (för fullständig varuförteckning se bilaga 2).



Invändarens märke reg. nr. 5048004
Märket utförs i blått och rött.

REGUS, reg. nr. 920611, i figur återgiven nedan, registrerad för *bland annat* förvaltning, förmedling, leasing och värdering av fastigheter, i klass 36 (för fullständig varuförteckning se bilaga 3).



Invändarens märke reg. nr. 920611

Till utveckling av talan anför invändaren i allt väsentligt följande. Det föreligger märkeslikhet mellan märkena REGUS och REBUS Development. Delen ”development” i sökanden märke är av generisk karaktär. Denna del i märket måste anses ha ett snävt skyddsomfång. Mellan märkenas distinktiva delar skiljer endast en bokstav, G mot B. I praktiken blir det därför en jämförelse mellan REGUS och REBUS. De båda orden har samma fonetiska längd, de har samma rytm och bokstäverna förekommer i samma ordning. Hur ordet REGUS uttalas med engelskt eller italienskt uttal är irrelevant eftersom det kan uttalas som det låter, dvs. med svenskt uttal. Märkena är då både fonetiskt och visuellt lika. De figurativa inslagen ingående i invändarens märken måste också anses ha svag egen särskiljningsförmåga varför de inte utgör någon stark del av märkena. Vad gäller tjänsteslagslikheten är fastighetsförvaltning och leasing av byggnader i klass 36 i innehavarens märke klart liknande förvaltning, förmedling, leasing och värdering av fastigheter i klass 36 i invändarens märken. Tjänsterna är avsedda för samma syfte och vänder sig till samma relevanta målgrupp. Förväxlingsrisk föreligger därför både mellan kännetecknen i sig och mellan de respektive tjänsteslag märkena avser. Innehavaren har inte inkommit med något material som styrker att kännetecknet REBUS skulle vara inarbetat. Även om materialet skulle styrka en sådan rätt kan det inte tillgodoräknas REBUS Development vilket är innehavarens märke. Invändaren anför slutligen att de är en av världens största aktörer inom tillhandahållandet av kontorslokaler för korta kontrakt och har ett betydligt anseende i Sverige, inom EU och i övriga världen med 950 business center i 400 städer, i 70 länder. Till styrkande av detta har invändaren ingett utdrag från en Internethemsida.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Det är hela varumärket REBUS Development som ska bedömas vid jämförelsen då det är i den kombinationen varumärket har registrerats oavsett om delen Development i varumärket inte i sig kan registreras som varumärke. Utseendemässigt kan varumärkena därför inte anses vara förväxlingsbara. Även för det fall varumärket REBUS Development

inte ska bedömas i sin helhet kan varumärkena inte anses vara förväxlingsbara. Varumärkena skiljer sig åt, både visuellt och fonetiskt. Uttalsmässigt skiljer sig varumärkena då Regus är ett internationellt varumärke som därav inte ska uttalas på svenska utan på engelska eller italienska, vilket framgår av varumärkesinformationen som bilagt från invändaren. Vidare finns inte heller någon förväxlingsrisk associationsmässigt mellan varumärkena då de är verksamma i olika delar av Sverige. Invändaren är verksam i Stockholm och Göteborg. REBUS Development är verksam i Skåne. Även om REBUS inte har funnits som registrerad firma har REBUS använts som förkortning av Real Estate Business Strategies Scandinavia AB sedan 1993. Namnet är väl inarbetat i varumärkets omsättningskrets där det har använts under de senaste 15 åren. Namnet är även välkänt hos myndigheter och privata fastighetsbolag i Skåne, bl.a. hos stadsbyggnadskontoren.

SKÄL

Av 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Enligt huvudregeln i 6 § första stycket varumärkeslagen ska kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag. Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Avgörande blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga ska grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena ska 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 också måste beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Det ska även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke ska 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

Med anledning av innehavarens hänvisning till att denne har en tidigare inarbetad rätt vill PRV inledningsvis framhålla att fråga om bättre rätt till ett kännetecken inte kan prövas i administrativ ordning utan endast vid allmän domstol (jmf 44 § varumärkeslagen och Regeringsrättens dom RÅ 2006 ref 75 PIZZA PAPA JOHN'S i figur). PRV har därför endast att ta ställning till huruvida innehavarens registrerade märke är förväxlingsbart med invändarens varumärken.

Inledningsvis konstaterar PRV att utredningen i ärendet inte styrker att invändarens märken förvärvat ett större skyddsomfång än vad som följer av märkenas registreringar.

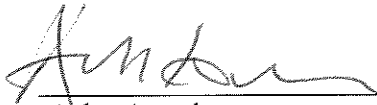
Vad gäller tjänsteslagslikheten innehåller märkena identiska tjänster i klass 36. Avseende märkeslikheten ska bedömningen göras mellan innehavarens märke REBUS Development

och invändarens ordmärke REGUS samt invändarens två figurmärken innehållande lydelsen REGUS. I innehavarens märke får det inledande ordet REBUS anses vara den dominerande delen eftersom det efterföljande märkesordet Development har svag särskiljningsförmåga för fastighets- och byggnadstjänster. Ordet REBUS, i betydelsen *bildgåta*, är inte beskrivande för ifrågavarande tjänster och får anses besitta särskiljningsförmåga av normalgraden.

Invändarens ordmärke REGUS och dominanten i innehavarens märke, REBUS, skiljer sig endast åt genom bokstaven B i innehavarens märke mot bokstaven G i invändarens. Märkena är således visuellt lika. Även fonetiskt föreligger det vid ett svenskt uttal en viss likhet märkena emellan. Associationsmässigt skiljer sig märkena emellertid åt genom att innehavarens märke för tankarna till bildgator medan invändarens märke i den svenska omsättningskretsen framstår som ett fantasiord. Sammantaget får den skiljande associationen anses så stark att någon större märkeslikhet inte kan anses föreligga mellan innehavarens märke och något av invändarens motanförda märken.

Vid en helhetsbedömning finner PRV att de motstående märkena uppvisar sådana olikheter att de, trots tjänsteslagsidentitet, inte kan anses vara förväxlingsbara. Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat den 28 APR 2010



Asko Annala



Lena Frankenberg Glantz

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.

Bilaga 1

Registreringsnummer: 002057180

Registreringsdatum: 2003-03-12

Ansökningsnummer: 002057180

Ingivningsdatum: 2001-01-25

REGUS

Klassificering

- 9:** Datorer, maskinvara och programvara; delar och komponenter till alla nämnda varor; smartkort, kreditkort och id-kort.
- 16:** Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; tryckta publikationer; magasin; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); spelkort; trycktyper; klichéer.
- 35:** Kontorsmaskins- och kontorsutrustningsuthyrning; sekreterartjänster; sekreterartjänster såsom fotokopiering, telefonsvar, maskinskrivning, ordbehandling och stenografi; kontorstjänster; reproduktion och sönderrivning av dokument; personalrekrytering och -placering.
- 36:** Förvaltning, förmedling, leasing och värdering av fastigheter.
- 41:** Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; upplåtande av anläggningar för möten, konferenser, seminarier och utställningar; uthyrning av tillfälliga bostäder; uthyrning av kontorsmöbler; uthyrning av datorer och databehandlingsutrustning; uthyrning av programvara; tillhörande tjänster levererade via Internet; leverans av direktanslutna publikationer (ej nedladdningsbara); direktansluten publicering av elektroniska böcker, informationsblads och tidskrifter; konsultation, rådgivning och information avseende allt det nämnda.
- 42:** Upplåtande av anläggningar för möten, konferenser, seminarier och utställningar; uthyrning av tillfälligt logi; uthyrning av kontorsmöbler; uthyrning av datorer och databehandlingsutrustning; drift av chattrum; uthyrning av datorprogramvara.

Prioritet

Begärd från Österrike 1990-10-12, 132 967 Bulgarien 1999-08-09, 38200 Benelux 1989-05-25, 0462716 Benelux 1999-06-14, 656 873 Tyskland 1990-11-30, 1168892 Danmark 1992-03-13, VR 1992 01218 Spanien 1989-05-31, 1 502 693 Spanien 1991-08-19, 1502692 Finland 1991-07-05, 112 389 Frankrike 1989-05-29, 1 691 785 Storbritannien 1989-03-06, 1 375 669 Storbritannien 1989-03-07, 1 375 966 Storbritannien 1989-07-14, 1 391 932 Storbritannien 1998-08-24, 2 175 648 Irland 1998-09-16, 209 690 Italien 1992-07-07, 569847 Lettland 1999-08-11, M46682 Portugal 1992-11-20, 256 103 Portugal 1992-11-20, 256 104

Innehavare

Regus Management Ltd, 3000 Hillswood Drive Hillswood Business Park, KT16 0RS Chertsey, (SURREY), Storbritannien

Ombud

FIELD FISHER WATERHOUSE LLP, 35 Vine Street, EC3N 2AA London, Storbritannien

Bilaga 2

Registreringsnummer: 005048004 **Registreringsdatum:** 2007-10-08
Ansökningsnummer: 005048004 **Ingivningsdatum:** 2006-04-28
Figurklasser: 24.9.11; 24.9.16; 24.9.25



Beskrivning

Blått, rött.

Klassificering

- 35:** Kontorsmaskins- och kontorsutrustningsuthyrning; tjänster avseende kontorsförvaltning; kontorsstödtjänster; företagsadministration för kontrollerade arbetsplatser; sekreterartjänster; sekreterartjänster såsom fotokopiering, telefonsvar, maskinskrivning, ordbehandling och stenografi; kontorstjänster; reproduktion och sönderrivning av dokument; personalrekrytering och -placering.
- 36:** Förvaltning, förmedling, leasing och värdering av fastigheter; fastighetsmäklari; uthyrning, mäklari, leasing och förvaltning av kommersiell egendom, kontor och kontorsutrymme; uthyrning av fastigheter; anordnande av leasingkontrakt för uthyrning av egendom; fastighetsutveckling; ombesörjande av bemannade och reglerade kontor.
- 42:** Uthyrning av datorer och databehandlingsutrustning; uthyrning av datorprogramvara.
- 43:** Upplåtande av anläggningar för möten, konferenser, seminarier och utställningar; uthyrning av tillfälligt logi.

Innehavare

Regus Management Ltd, 3000 Hillswood DriveHillswood Business Park, KT16 0RS Chertsey, (SURREY), Storbritannien

Ombud

FIELD FISHER WATERHOUSE LLP, 35 Vine Street, EC3N 2AA London, Storbritannien

Bilaga 3

Registreringsnummer:	000920611	Registreringsdatum:	1999-11-05
Ansökningsnummer:	000920611	Ingivningsdatum:	1998-08-28
Figurklasser:	26.1.3; 26.1.24; 26.5.1; 26.5.6; 26.5.10; 26.5.24; 26.7.25		



Regus

Klassificering

- 35:** Uthyrning av kontorsmaskiner och -utrustning; sekreterartjänster; sekreterartjänster såsom fotokopiering, telefonsvar, maskinskrivning, ordbehandling och stenografi; kontorstjänster; tjänster avseende reproduktion och sönderrivning av dokument; tjänster avseende personalrekrytering och -placering.
- 36:** Förvaltning, förmedling, leasing och värdering av fastigheter.
- 42:** Upplåtande av anläggningar för möten, konferenser, seminarier och utställningar; uthyrning av tillfälliga bostäder; uthyrning av kontorsmöbler; uthyrning av datorer och databehandlingsutrustning; uthyrning av datorprogramvara.

Innehavare

Regus Management Limited, 1 Northumberland Avenue, WC2N 5BW London, Storbritannien

Ombud

FIELD FISHER WATERHOUSE LLP, 35 Vine Street, EC3N 2AA London, Storbritannien