

Varumärkesansökan nr 2009/08828

Bergenstråhle & Lindvall Aktiebolag
Box 17704
118 93 Stockholm

SÖKANDE

Aktiebolaget Svensk Byggtjänst
S:t Eriksgatan 117
113 87 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2011-01-25

OMBUD

Bergenstråhle & Lindvall Aktiebolag
Box 17704
118 93 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket SVENSK BYGGTJÄNST för datorprogram i form av sökmotorer för bygg- och fastighetssektorn; datorprogram för sökning i databaser för bygg- och fastighetssektorn; datorbaserade affärsdokument samt tillämpningsanvisningar för dessa, lagrade på elektroniska media för bygg- och fastighetssektorn; instruktions- och utbildningsmaterial i datoriserad form för bygg- och fastighetssektorn, i klass 9, instruktions- och undervisningsmaterial för bygg- och fastighetssektorn; affärsdokument (ej hörande till andra klasser) samt tillämpningsanvisningar för dessa för bygg- och fastighetssektorn, i klass 16, annons- och reklamverksamhet; återförsäljartjänster, särskilt e-handel, avseende byggnadsmaterial; konsultationstjänster relaterade till utarbetande och redigering av affärsdokument för bygg- och fastighetssektorn, i klass 35, upplåtande av nyttjanderätt och åtkomsttid till datorprogram i form av sökmotorer för bygg- och fastighetssektorn; upplåtande och nyttjanderätt och åtkomsttid för sökning i databaser för bygg- och fastighetssektorn, i klass 38 samt undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; utgivning av systematiska arbets- och materialbeskrivningar för bygg- och fastighetssektorn, i klass 41.

PRV har som hinder för det sökta märkets registrering anfört att märket saknar erforderlig särskiljningsförmåga för sökta varor och tjänster.

Sökanden har bestridit att märket saknar särskiljningsförmåga och i huvudsak anfört följande. Sökanden medger att genomsnittskonsumerten kan få uppfattningen att SVENSK BYGGTJÄNST har något att göra med varor och tjänster som är relaterade till byggbranschen. Emellertid ger märket inte någon som helst upplysning om vad dessa varor eller tjänster skulle bestå i. Varumärket har vidare använts i betydande omfattning av

sökanden. Sedan 1934 har sökanden samlat in, strukturerat och sålt information som krävs för att planera, bygga, konstruera och förvalta hus och anläggningar. Sökandens kärnverksamhet består i att erbjuda företag inom bygg- och fastighetsbranschen bästa tillgängliga information om teknik, material och regelverk. För att renodla verksamheten mot proffsmarknaden stängde sökanden 2006 sin konsumentinriktade Byggutställning med rådgivning och byggbokhandel. Då de viktigaste kunderna utgörs av arkitektkontor, tekniska konsulter, entreprenörer, fastighetsbolag, företag inom byggmaterialindustrin samt tekniska kontor och konsulter inom den offentliga sektorn, är omsättningskretsen begränsad och mycket medveten och omfattar således inte genomsnittskonsumenter. Av den senaste Varumärkesbarometern framgår att igenkänningsgraden för varumärket SVENSK BYGGTJÄNST uppgick till 80,9 procent och att igenkänningsgraden för hela landet är genomgående hög. Av Basmätningen från år 2009 kan utläsas att 42 procent av de tillfrågade anser sig känna till SVENSK BYGGTJÄNST ”mycket väl” eller ”ganska väl”. Det framgår vidare att 11 procent av de tillfrågade spontant anger SVENSK BYGGTJÄNST som första svar, ”top of mind”, och ytterligare 6 procent nämner spontant Byggtjänst först (För år 2008 uppgick siffrorna till 19 respektive 9 procent), som även det är sökandes varumärke och utgör den dominerande delen av det sökta märket. Vad gäller ”share of mind” uppgick motsvarande siffror för SVENSK BYGGTJÄNST till 13 procent och för Byggtjänst till 6 procent (För år 2008 uppgick siffrorna till 20 respektive 10 procent). Omsättningen de senaste tre åren uppgick till 163 Mkr för år 2009, 166 Mkr för år 2008 och 156 Mkr för år 2007. Marknadsföringskostnaderna uppgick till 11 Mkr för år 2009, 12 Mkr för år 2008 och 9 Mkr för år 2007. Sökanden utgår ifrån att inlämnat material tillsammans med ingiven information visar att SVENSK BYGGTJÄNST använts i sådan omfattning att det av den relevanta omsättningskretsen uppfattas som ett varumärke.

Sökanden har åberopat två marknadsundersökningar; Basmätningen från 2009 och Varumärkesbarometern från mars 2010, den senare utförd av SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 13 § varumärkeslagen registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, ska inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömningen av om ett varumärke har särskiljningsförmåga skall enligt denna bestämmelse hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid varumärket varit i bruk.

PRV gör följande bedömning

Det sökta märket består av orden SVENSK BYGGTJÄNST. Det sökta märket anger endast varornas och tjänsternas geografiska ursprung samt inriktning och ändamål.

När det gäller frågan om SVENSK BYGGTJÄNST förvärvat särskiljningsförmåga genom användning gör PRV följande bedömning.

Omsättningskretsen för de varor och tjänster som förevarande ansökan avser utgörs av verk samma företag inom bygg- och fastighetsbranschen. För att erhålla ensamrätt till lydelsen SVENSK BYGGTJÄNST är det en förutsättning att den del av omsättningskretsen

som uppfattar beteckningen som ett kännetecken är större än den del som uppfattar den beskrivande.

Av varumärkesbarometerns rapport, som grundar sig på 1 203 respondenters svar inom bygg- och fastighetsbranschen, framgår att igenkänningsgraden för logotypen SVENSK BYGGTJÄNST uppgick till 80,9 %. Emellertid baserades igenkänningsgraden som redovisas på hur respondenten uppfattar logotypen, inte ordmärket. Mot denna bakgrund ger rapporten inte stöd för att en betydande del av omsättningskretsen uppfattar orden SVENSK BYGGTJÄNST som ett kännetecken.

I den ingivna basmätningen från 2009, som baserats på 647 inkomna enkäter, har man utgått från frågeställningen ”Känner du till några företag eller organisationer som säljer information och kunskap om aktuell teknik och regelverk som berör bygg- eller fastighetsbranschen?”. Inledningsvis kan noteras att frågeställningen är generellt utformad varför det är svårt att lägga denna undersökning till grund för en förvärvad särskiljningsförmåga avseende sökandens samtliga varor och tjänster, särskilt annons- och reklamverksamhet i klass 35. Vidare noteras att det, för att få en uppfattning om omsättningskretsens kännedom om SVENSK BYGGTJÄNST, inte är relevant i vilken utsträckning respondenterna känt till sökandes märke ”Byggtjänst” eller ”Bygginfo”.

Vad avser själva basmätningen visar denna på en tämligen låg igenkänningsgrad hos omsättningskretsen som helhet, både vad avser ”top of mind” (11 procent 2009 och 19 procent 2008) och ”share of mind” (13 procent 2009 och 20 procent 2008). Högre igenkänning förevisades hos arkitektkontor, tekniska konsulter, kommuner och högskolor. Det är emellertid inte möjligt att isolera dessa respondenter från den övriga omsättningskretsen. Av den avslutande frågan i basmätningen, ”Hur väl tycker du dig känna till Svensk Byggtjänst?”, framgår inte huruvida respondenterna uppfattar SVENSK BYGGTJÄNST som ett kännetecken för ifrågavarande varor och tjänster eller som en allmän benämning på en vara eller tjänst. Enbart kännedom om ett märke är inte tillräcklig för att det ska uppfattas som ett kännetecken i förhållande till sökta varor och tjänster. Basmätningen är mot bakgrund av ovanstående inte tillräcklig för att visa att hela omsättningskretsen uppfattar orden SVENSK BYGGTJÄNST som ett kännetecken för samtliga varor och tjänster som aktuell ansökan omfattar.

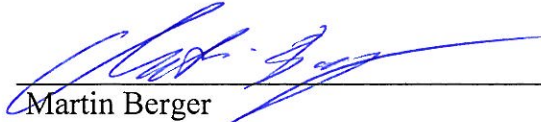
Inte heller vad sökanden anfört om omsättning och reklamkostnader m.m. när det gäller de varor och tjänster som tillhandahålls under det sökta märket visar – vare sig som sådana eller tillsammans med vad som i övrigt framkommit – att orden SVENSK BYGGTJÄNST kommit att uppfattas som ett kännetecken.

Mot bakgrund av ovanstående finner PRV, vid en samlad bedömning, att det inte är visat att orden SVENSK BYGGTJÄNST förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.


Mot bakgrund av det ovan anförda ska ansökan avslås.

25 JAN 2011

Beslutat den



Martin Berger



Tina Holm

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 (2) månader från beslutsdagen.