

Invändningsärende nr 2010/0063/0001

Registrering nr 408925

INVÄNDARE

Sheraton International Inc.
111 Westchester Avenue
White Plains
NY 10604
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

2012 -02- 03

OMBUD

Albihns.Zacco AB
Valhallavägen 117, Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket SHELLATON, med registreringsnummer 408925, registrerat för djurfoder, i klass 31, samt djurpensionat, i klass 43.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och gör gällande att märket är förväxlingsbart med följande registrerade och ansökta varumärken:

Det nationella varumärket SHERATON, med registreringsnummer 155253, registrerat för hotell- och restaurangrörelse, i klass 42.

Det nationella varumärket SHERATON, med registreringsnummer 182695, registrerat för hotell-, motell-, restaurant- och konferensverksamhet, i klass 42.

Det nationella varumärket SHERATON TOWERS, med registreringsnummer 238684, registrerat för hotell- och restaurangverksamhet, i klass 42.

Gemenskapsvarumärket SHERATON, med registreringsnummer 154450, registrerat för kläder; fotbeklädnader; huvudbonader, i klass 25, kasino, spel- och hasardspelstjänster; kasinoförvaltning; kabaréer och diskotek; underhållningstjänster; underhållning inriktade på musik, dans, komedi, drama och trolleriföreställningar; hälsoklubbar, strand- och poolklubbar; nöjesfält, temaparker, nöjesarkader, spelhallar, nöjescentra; fritidsanläggningar; countryklubbar; klubbhusverksamhet med idrottsanläggningar; tillhandahållande av

idrottsanläggningar; sportinstruktionstjänster; arrangerande och genomförande av idrottsevenemang, idrottstävlingar och sportevenemang; produktion av teve- och radioprogram; produktion av videofilmer, filmer, ljudband, cd-romskivor, skivor, televisionsshower och televisionsserier; uthyrning av videokassetter, skivor, cd-romskivor och elektronisk spelutrustning; genomförande av hästkapplöpningar; arrangerande och hållande av seminarier; fritidsverksamhet; anordnande av underhållning; upplåtande och ledning av sportanläggningar och idrottsevenemang; organisering av idrottsaktiviteter och tävlingar; uthyrning av spelfilmer och video; anordnande av gymnastikutbildning och upplåtande av gymnastikanläggningar; produktion av shower; uthyrning av radio- och tv-apparater; anordnande av möten och konferenser; förmedling av teaterbiljetter; anordnande och erbjudande av träningsmöjligheter för försäljnings- och hotellpersonal; anordnande av och upplåtande av anläggningar för idrottsevenemang; tjänster avseende nöjesparker och temaparker; alla tjänster ingående i denna klass, i klass 41, samt hotell, semesterhotell, motell och vandrarhem; tillhandahållande av faciliteter för sammankomster; hotelledningstjänster; hotellbokningstjänster; förmedlare som ordnar hotellinkvartering för resande; restaurang-, bar- och cateringverksamhet; caféer och nattklubbar; hårfriseringssalonger, hudvårdssalonger; hälsocenter; herrfriseringar och skönhetssalonger; hårfrisering; barnvaksverksamhet; klubbhusverksamhet med boendeanläggningar; rekreativsortsverksamhet; tjänster avseende mat och dryck; inkvarterings-tjänster; säkerhetstjänster med avseende på värdesaker; kafé- och kafeteriatjänster; lunchrumsverksamhet; inrättningar för utställningar och mässor; upplåtande av inrättningar för konferenser och sammanträden; tjänster avseende hushållsskötsel; fotografitjänster; översättningsverksamhet; uthyrning av försäljningsautomater, i klass 42.

Gemenskapsvarumärkesansökan SHERATON, med ansökningsnummer 5421731, ansökt för fastighetsbyråttjänster; fastighetsmäkleri, förvärv av fastigheter och mark, delat ägande av fastigheter, nämligen hantering och anordnande av ägarskap till fastigheter, flerfamiljshus, lägenheter; fastighetsinvestering, fastighetsförvaltning, tjänster avseende tidsuppdelat utnyttjande av fastigheter och leasing av fastigheter och fast egendom, inklusive flerfamiljshus och lägenheter, i klass 36, undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet, samt medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård, i klass 44.

Till stöd härför anför invändaren i huvudsak följande. De motstående varumärkena är identiska med undantag från att bokstaven R i invändarens märken har bytts ut mot ett dubbel L i innehavarens märke. Visuellt föreligger således en mycket stor likhet mellan varumärkena. Uttalsmässigt ligger varumärkena också mycket nära varandra. Intonation och antal stavelser är identiska. Det föreligger därmed en mycket hög grad av märkeslikhet. Innehavarens märke omfattar tjänster i samma klass som invändarens varumärken. Djurpensionat får anses vara en variant av inkvarteringsrörelse. Vidare är veterinära tjänster och hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur förväxlingsbart med tjänsten djurpensionat. Det föreligger således mycket nära identitet eller i vart fall en mycket hög grad av likhet avseende tjänsterna mellan innehavarens och invändarens varumärken. Bedömningen av om förväxlingsrisk föreligger mellan varumärkena ska genomföras genom en jämförelse av varumärkena i sin helhet. En hög grad av märkeslikhet kan således uppväga en lägre grad av varuslagslikhet och vice versa. I förevarande fall föreligger en mycket hög grad av märkeslikhet såväl som identitet eller en hög grad av tjänstelikheter. Vid en helhetsbedömning av varumärken förväxlingsbara. Varumärket SHERATON är välkänt på den svenska marknaden såsom ett kännetecken för högkvalitativa hotell runtom i världen och

innehar en omfattande goodwill. Den äldsta svenska varumärkesregistreringen för SHERATON registrerades 1976. Under år 2008 var den totala vinsten för företaget 265 miljoner kronor och den summa som spenderades 2008 på marknadsföring var 2,53 miljoner kronor. För att visa att varumärket SHERATON är väl ansett har invändaren bifogat marknadsföringsmaterial samt annonser där varumärket förekommit i media.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Det föreligger inte tjänsteslaglighet. Varumärket SHERATON avser tjänster som vänder sig till människor. Innehavarens märke avser tjänster som avser djur. Detta gör förväxlingsrisken minimal. Det föreligger ingen märkeslikhet vare sig visuellt eller fonetiskt. Märkena stavas olika. SHERATON uttalas med ljusare sje-ljud och artikulerat långt fram. SHELLATON ska uttalas med mörkare sche-ljud och artikulerat långt bak. Enligt information vid kontakt med avdelningen för lingvistik, Göteborgs Universitet så föreligger fonetisk minimal förväxlingsrisk då det endast är i Japan som man har svårt att särskilja bokstäverna R från T.

SKÄL

Av 2 kap 8 § första stycket 2 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 andra stycket varumärkeslagen, ett varumärke som är registrerat enligt detta kapitel, ett varumärke som är registrerat genom en internationell varumärkesregistrering som enligt 5 kap varumärkeslagen fått giltighet i Sverige, ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet, samt ett gemenskapsvarumärke.

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 som märkena avser. Avgörande vid besvarande av frågan om förväxlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan bedömas likna varandra. Bedömningen av denna fråga ska grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska även tas till om orden i de aktuella märkena besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena ska beaktas.

Av 2 kap 8 § första stycket 3 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

PRV gör följande bedömning

I ärendet anför invändaren att dennes märken är väl ansedda och därigenom innehar ett utökat skyddsomfång. Det bifogade materialet kan dock ej läggas till grund för en sådan slutsats. Av omsättningssiffrorna och marknadsföringsmaterialet framgår inte hur märket uppfattas av omsättningskretsen. Det är därmed inte visat att invändarens åberopade märken är väl ansedda eller på annat vis kan tillräknas ett utökat skyddsomfång. De motstående

märkena kommer därför bedömas utifrån det skyddsomfång som följer av de av invändaren åberopade märkena.

Innehavarens märke består av lydelsen SHELLATON och de av invändaren åberopade märkena består av lydelsen SHERATON samt SHERATON TOWERS. Märkesdelen TOWERS i det av invändaren åberopade märket med registreringsnummer 238684 är registrerad med en disclaimer. Denna märkesdel kommer därmed att bortses ifrån vid bedömningen om märkeslikhet föreligger. De motstående märkena uppvisar stor visuell och fonetisk likhet då samtliga märken inleds med orddelen SHE och avslutas med -TON. De består dessutom av tre stavelser. Det som skiljer märkena åt är bokstäverna i mitten av respektive märke. Oavsett om bokstäverna L och R ligger långt ifrån varandra uttalsmässigt får mittenbokstäverna i förevarande fall en sekundär roll. Fonetiskt förtar de inledande och avslutande delarna olikheten i märkena. De är därmed både visuellt och fonetiskt är lika varandra. Innehavarens märke och de av invändaren åberopade märkena utgörs av fantasiord utan någon begreppsmässig innebörd. Därmed ger märkena inte upphov till olika associationer. Vid en samlad bedömning finner PRV att märkeslikhet föreligger mellan märkena.

Vid bedömningen av om varorna eller tjänsterna i fråga liknar varandra ska samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas. Bland dessa faktorer ingår bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (jmf EU-domstolens mål i nummer C-39-97 Canon Kabushiki Kaisha ./ Metro- Goldwyn-Mayer Inc). I förevarande fall är innehavarens märke registrerat för djurfoder och djurpensionat. Detta är varor och tjänster som direkt och enbart riktar sig mot djur, dvs. det är ett djur som inkvarteras. De hotell och inkvarteringstjänster som de av invändaren åberopade märkena avser, är tjänster som uteslutande riktar sig mot människor. Det finns inte någon som helst koppling mellan hotell- och inkvarteringstjänster för människor och djurpensionat då det inte rör sig om samma art, samma tilltänkta köpare eller konkurrerande tjänster. Det föreligger ej risk att konsumenten får uppfattningen om att tjänsterna tillhandahålls av samma aktörer. Därmed föreligger ingen tjänsteslaglighet.

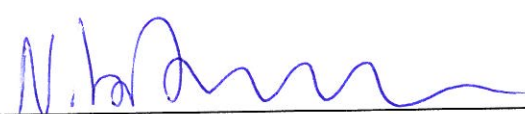
Tjänsterna djurpensionat och veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur är båda tjänster som riktar sig mot djur. Dessa tjänster kan tänkas vara tillhandhållna av samma aktörer och en kompletterande tjänst till djurpensionat. Därmed föreligger det en låg grad av likhet mellan dessa tjänster. Denna låga grad av tjänsteslagslikhet är dock inte tillräcklig för att göra märkena förväxlingsbara då märkena besitter olikheter visuellt och fonetiskt. Mellan övriga varor och tjänster som märkena avser bedöms ej likhet föreligga.

Vid en samlad bedömning finner PRV att innehavarens märke ej är förväxlingsbart med de av invändaren åberopade märkena.

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

Beslutat den 03 FEB 2012


Sara Öjebro


Nina Isaksson

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.