

Varumärkesansökan nr 2010/04923

Sustainability Sweden Handelsbolag
Illerbacken 2
181 44 Lidingö

Exp. Patent- och registreringsverket

2012 -03- 12

SÖKANDE

Sustainability Sweden Handelsbolag
Illerbacken 2
181 44 Lidingö

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 18 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket SUSTAINABILITY SWEDEN för konsulttjänster avseende organisationsutveckling; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; konsultationer avseende personaladministration; konsultationer avseende företagsledning; företagsorganisationskonsultationer; konsulttjänster avseende PR-inriktad bearbetning av internationella massmedia; konsultverksamhet avseende organisationsutveckling samt professionella företagskonsultationer, i klass 35.

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att märket är förväxlingsbart med följande varukännetecken.

Gemenskapsvarumärket SUSTAINABILITY, med registreringsnummer 4574431, i figur återgivet nedan, registrerat för bland annat företagskonsultation, drift av företag, företagsmarknadsföring, företagsledning och företagskonsultation; projektledning i samband med företagsledning; företagsledningskonsultation under förvärv av företag; företagsinformation inom områdena för förändring av ledningen, företagsprocesstyrning, strategisk företagsledning, affärsplanering och marknadsföringstekniker; ledningsplanering; företagsledningsrådgivning inom området för företagsfusioner; konsultation för företagsledare; organisation och förberedelse av utställningar för reklamändamål; strategisk företagsledning och planering, och affärsteknologi; planering av företagsledning; konsulttjänster avseende företagsfusioner, nämligen stöd vid företagsledning, professionell företagsrådgivning, pr-tjänster avseende företagsfusioner; hjälp- och konsulttjänster avseende drift av affärs- och industriföretag; konsulttjänster avseende personaladministration; ledningskonsultation, inklusive företagsledning, organisationsplanering och -utveckling, projektrådgivning, företagsriskhantering; annons- och reklamverksamhet; varumärkesstrategi; analys av marknadsförings- och reklammedier, hantering av marknadsförings- och reklammedier; marknadsförings- och reklamkonsulttjänster inom medieindustrin; medieplanering utgörande marknadsförings- och reklamstrategi rörande medier samt konsulttjänster rörande det nämnda, i klass 35. För en fullständig varu- och tjänsteförteckning, se bilaga 1.

SustainAbility

Motanfört märke med registreringsnummer 4574431. Märket är utfört i blått.

Den internationella varumärkesregistreringen SAM SUSTAINABILITY, med registreringsnummer 720938, registrerad för printed matter, i klass 16, economic forecasting; company analysis and evaluation and consultancy in business organisation and management, i klass 35, samt insurance; financial operations; financial consultancy; financial analysis, monetary operations, financial management, investment consultancy, fund and asset creation and real estate operations, i klass 36.

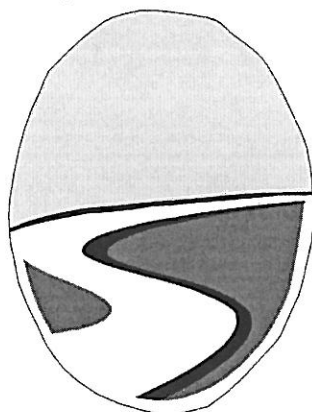
Firman NY SUSTAINABILITY, med organisationsnummer 720915-3555, registrerad för att bedriva konsultverksamhet inom hållbarhet och hållbar utveckling. Utbildning, rådgivning och analyser gentemot företag och andra organisationer. Fokus på hur kundorganisationer skall kunna bygga upp sin kompetens inom hållbarhetsområdet, identifiera sina största miljömässiga och sociala hållbarhetsproblem samt ta fram åtgärdsprogram och strategier för hur det skall kunna utvecklas i en långsiktigt hållbar riktning.

Firman SUSTAINABILITY SUPPORT SERVICES (EUROPE) AB med organisationsnummer 556757-6367, registrerad för att bedriva hållbarhet, utveckling, förvaltning av tjänster för företag och industrier i och utanför EU. Verksamheten ska också underhålla kunskap, bearbetning, outsourcingtjänster. Kunskap bearbetning outsourcing (populärt känd som KPO) uppmanar till tillämpning av specialiserad relevant kunskap. Verksamheten ska kunna inom dessa ramar leverera, avancerad analytisk förmåga och affärsmässig expertkunskap inom hållbar utveckling.

Firman SÖDERHOLM SUSTAINABILITY, med organisationsnummer 500111-0088, registrerad för att bedriva konsultverksamhet inom managementfrågor rörande extern miljö, arbetsmiljö och hållbar utveckling.

Sökanden har bestridit förväxlingsbarhet och anfört att märkeslikhet respektive varu- och tjänsteslagslikhet inte föreligger.

Dessutom har sökanden begärt att märkes ändras till nedan angivet figurmärke.



Den begärda märkesändringen.
Märket är utfört i gult, blått, vitt och svart.

SKÄL

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte 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. Detta inbegriper risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

Enligt 2 kap. 8 § andra stycket 2 varumärkeslagen omfattas ett varumärke som är registrerat genom en internationell varumärkesregistrering som enligt 5 kap. fått giltighet i Sverige i de varukännetecken som anförs i 2 kap. 8 § första stycket varumärkeslagen. På samma sätt omfattas gemenskapsvarumärken i dessa varukännetecken enligt 2 kap. 8 § andra stycket 4 varumärkeslagen.

Enligt 2 kap. 9 § varumärkeslagen gäller ovanstående bestämmelser på motsvarande sätt i fråga om registrerade firmor.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas. Sådana omständigheter är bland annat graden av likhet mellan kännetecknen, samt likheten mellan de sökta varorna och tjänsterna och den verksamhet som kännetecknen avser. Även ett känneteckens särskiljningsförmåga ska beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

Enligt 2. kap. 2 § varumärkeslagen får en sökande göra sådana ändringar i det sökta varumärket som inte påverkar helhetsintrycket.

PRV gör följande bedömning

Inledningsvis kan konstateras att den av sökanden begärda ändringen av märket skulle påverka märkets helhetsintryck i mer än betydlig mån. De begärda ändringarna kan därför inte medges. Märket prövas således i sin ursprungliga lydelse.

Det sökta märket består av lydelsen SUSTAINABILITY SWEDEN. Ordet SUSTAINABILITY översätts till hållbarhet, och ordet SWEDEN översätts till Sverige (jämför Nordstedts Engelsk-Svenska Ordbok, Wordfinder, version 3.0, åtkomst 2012-03-08). Märkesdelen SUSTAINABILITY utgör en självständigt särskiljande del som också är den bärande märkesdelen i det sökta märket. Denna märkesdel ingår i samtliga de motanförda varukännetecknen, som består av lydelserna SUSTAINABILITY, SAM SUSTAINABILITY, NY SUSTAINABILITY, SUSTAINABILITY SUPPORT SERVICES (EUROPE) AB, samt SÖDERHOLM SUSTAINABILITY.

Vad gäller gemenskapsvarumärket SUSTAINABILITY, konstateras en hög grad av såväl visuell, fonetisk som begreppsmässig likhet märkena emellan.

Vad sedan gäller varukännetecknen SAM SUSTAINABILITY, NY SUSTAINABILITY samt SÖDERHOLM SUSTAINABILITY konstateras att föreleden SAM, NY respektive SÖDERHOLM rent visuellt inte förändrar intrycket i så stor utsträckning att ett annat helhetsintryck är vid handen. Även fonetiskt kommer betoningen av de motanförda

varukännetecknen ligga på den bärande varukänneteckensdelen SUSTAINABILITY. Visuellt, fonetisk och begreppsmässig likhet föreligger därmed märkena emellan.

Slutligen, vad gäller firman SUSTAINABILITY SUPPORT SERVICES (EUROPE) AB, beskriver begreppen SUPPORT SERVICES endast verksamhetens art, och kan inte tillerkännas någon särskiljningsförmåga. Ordet EUROPE som kan översättas till Europa (jämför Nordstedts Engelsk-Svenska Ordbok, Wordfinder, version 3.0, åtkomst 2012-03-08) förmår inte prägla lydelsen tillräckligt för att denna ska skilja sig åt från det sökta märkets lydelse. Således är känneteckensdelen SUSTAINABILITY den bärande särskiljande delen även i detta märke, vilken såväl visuellt, fonetiskt som begreppsmässigt är identisk med det sökta märkets bärande och särskiljande del.

Med hänsyn till det ovan anförda föreligger således märkeslikhet mellan det sökta märket och samtliga ovan nämnda kännetecken.

Vad sedan gäller tjänsteslagslikheten gör PRV följande bedömning. Det sökta märket omfattar konsulttjänster avseende organisationsutveckling, företagsledning och -organisation, personaladministration, företagsledning samt PR-inriktad bearbetning av internationella massmedia, företagskonsultationer, företagsorganisationskonsultationer, konsultverksamhet avseende organisationsutveckling samt professionella företagskonsultationer i klass 35. Dessa tjänster kan ingå i de företagskonsultationstjänster som det motanförda gemenskapsvarumärket med registreringsnummer 4574431 är registrerat för i samma klass. Tjänsteslagslikhet föreligger därmed märkena emellan.

Företagskonsultationer kan avse bland annat strategisk analys, affärsutveckling, marknadsföring, ledarskap och styrelsearbete. Därmed anses tjänsterna company analysis and evaluation och consultancy in business organisation and management, som den motanförda internationella varumärkesregistreringen med lydelsen SAM SUSTAINABILITY är registrerad för i klass 35, vara av liknande slag som samtliga tjänster som det sökta märket avser i samma klass.

Utöver detta konstateras att tjänsteslagslikhet föreligger mellan det sökta märkets samtliga avsedda tjänster i klass 35 och konsultverksamheten inom rådgivning och analyser gentemot företag och andra organisationer som bedrivs under det motanförda firmanamnet NY SUSTAINABILITY.

Även verksamheten, hållbarhet, utveckling, förvaltning av tjänster för företag och industrier i och utanför EU, som bedrivs under det motanförda firmanamnet SUSTAINABILITY SUPPORT SERVICES (EUROPE) AB anses vara en typ av företagskonsultationstjänst och därmed av liknande slag som de tjänster som det sökta märket avser i klass 35.

Slutligen konstateras att det sökta märkets avsedda tjänster i klass 35 är av liknande slag som konsultverksamheten inom managementfrågor rörande hållbar utveckling som bedrivs under det motanförda firmanamnet SÖDERHOLM SUSTAINABILITY.

Därmed föreligger tjänsteslags- och verksamhetslikhet.

Vid en helhetsbedömning, där hänsyn tas bland annat till att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess

olika detaljer (jämför bland annat C-120/04 Thomson Life, par. 28), finner PRV att det sökta märket därmed är förväxlingsbart med vart och ett av de motanförda märkena.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts ska ansökan avslås.

Beslutat den 12 MAR 2012

Sara Öjebro

André Bosse

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.

Sustainability Limited, 20-22 Bedford Row, WC1R 4EB London, Storbritannien

Ombud

LEWIS SILKIN LLP, 5 Chancery LaneClifford's Inn, EC4A 1BL, Storbritannien