

Invändningsärende nr 2011/0009/0001

Registrering nr 414495

INVÄNDARE

Stockholm Globe Hotel Aktiebolag
Arenaslingan 7
121 77 Johanneshov

Exp. Patent- och registreringsverket

2012 -10- 1 1

OMBUD

Wistrand Advokatbyrå Kommanditbolag
Box 11920
404 39 Göteborg

INNEHAVARE

Viljagruppen AB
Berzeliigatan 14
412 53 Göteborg

OMBUD

Foyen Advokatfirma KB
Stora Nygatan 33
411 08 Göteborg

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket TABAC med registreringsnummer 414495, registrerat för hotell och restauranger, i klass 43.

Invändaren yrkar att registreringen upphävs och anför som grund att märket registrerats i ond tro.

Invändarens utveckling av talan

Till stöd för sitt yrkande anför invändaren i huvudsak följande. Invändaren bedriver sedan år 2000 hotellverksamhet i fastigheten Stockholm Arena 1. Hotellens lobbyrestaurang har genom åren kallats TABAC. Innehavaren var tidigare hyresgäst till invändaren avseende restauranglokaler i hotellet. Genom hyresförhållandet disponerade och drev innehavaren bland annat hotellets lobbyrestaurang TABAC. Innehavarens nu registrerade märke är identiskt med det för hotellets lobbyrestaurang använda kännetecknet. Som hyresgäst har innehavaren inte haft någon självständig rätt till varukännetecknet TABAC. Detta är förknippat med hotellets verksamhet. Verksamheten i den aktuella lobbyrestaurangen har

utgjort en integrerad del av hotellets verksamhet. Omsättningskretsen har inte uppfattat TABAC som skild från hotellet. Innehavaren har således haft vetskap om invändarens användning av varukännetecknet TABAC vid ansökan om registrering. Mellan parterna har i flera år pågått en tvist i anledning av det tidigare hyresförhållandet. Det är mot bakgrund av denna tvist registreringen av innehavarens märke får anses ha skett. Invändaren har aldrig haft för avsikt att efterge äganderätten till kännetecknet TABAC till innehavaren. Invändaren har inte övergett kännetecknet TABAC.

Innehavarens utveckling av talan

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Byggnaden som inrymmer den aktuella restauranglokalen stod klar 1989. Den dåvarande fastighetsägaren Stockholm Arena AB hyrde samma år ut restauranglokalen till innehavaren som öppnade restaurang under namnet TABAC. Byggnadens hotelldel hyrdes vid samma tid ut till en från fastighetsägaren fristående hotelloperatör. När namnet TABAC började användas var det således två fristående operatörer som bedrev restaurang- respektive hotellverksamhet i lokaler som hyrdes av fastighetsägaren. Innehavaren bedrev restaurangverksamhet under namnet TABAC i restauranglokalen från 1989 till 1 april 2010. Innehavaren ingår sedan 2003 i koncernen Profilrestauranger.

Vid Profilrestaurangers förvärv av innehavaren ingick samtliga immateriella rättigheter. I samband med förvärvet av innehavaren förhandlade Profilrestauranger med invändaren om hyresförhållandet mellan invändaren och innehavaren. Vid dessa förhandlingar framfördes inga påståenden om att invändaren ägde rätten till, eller på annat sätt förfogade över, varumärket TABAC. Tvärtom uppmanades innehavaren av invändaren att investera i varumärket TABAC. Syftet med innehavarens registrering av varumärket TABAC var att säkerställa att restaurangverksamhet som bedrivs av enheter inom koncernen inte förväxlas.

Invändarens hotellverksamhet och innehavarens restaurangverksamhet bedrevs under ovan nämnda period i samma byggnad men som separata verksamheter under olika namn. Även om det förekom ett visst samarbete mellan innehavaren och invändaren i samband med marknadsföring har innehavarens restaurangverksamhet alltid marknadsförts som en självständig verksamhet under namnet TABAC. Detta framgår av presentationsmaterial som bifogats. Hyresavtalet mellan parterna rörande lokalen innehöll en bestämmelse som gav innehavaren rätt att sätta upp skyltar och en skyldighet att underhålla resp. vid avflyttning ta ned dessa. Hyresavtalet bifogas. I samband med att innehavaren lämnade lokalen förbjöds invändaren uttryckligen att bedriva verksamhet under namnet TABAC. Under november och december 2010 försäkrade invändaren skriftligen att inte använda TABAC som kännetecken för restaurangverksamheten i lokalen, samt att alla element med kännetecknet tagits bort.

Med undantag för den tid då invändaren, i strid med innehavarens uppmaningar, verkade under namnet TABAC har innehavaren inte känt till att någon bedrivit restaurangverksamhet under namnet TABAC i Sverige. Innehavaren har förvärvat ensamrätt att använda namnet TABAC genom inarbetning under drygt 20 år och har inte registrerat varumärket i ond tro. Innehavaren har bifogat material för att visa på sin användning av märket.

SKÄL

Av 2 kap 8 § första stycket 4 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det kan förväxlas med ett kännetecken som används här i landet eller i utlandet av någon

annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

PRV gör följande bedömning

I förarbetena till varumärkeslagen (prop. 2009/10:225 s.186-187) hänvisas till mål nummer C-529/07, LINDT, där motsvarande bestämmelse om ond tro, i artikel 52.1 b i varumärkesförordningen har prövats av EU-domstolen. Av denna dom, i punkterna 37 och 38, framgår att vid framgår att vid prövningen om sökanden varit i ond tro ska en helhetsbedömning göras mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer. Särskilt ska beaktas den omständigheten att sökanden vetat om eller borde vetat om att tredje man använt ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket skulle innebära en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan. Hänsyn ska även tas till om sökandens avsikt varit att hindra tredje man från att fortsätta använda ett sådant kännetecken och graden av rättsskydd som tredje mans kännetecken haft. Av punkterna 40 t.o.m. 44 i samma dom framgår dock att det emellertid inte i sig är tillräckligt att sökanden vetat om eller borde vetat om att en tredje man sedan länge använder ett identiskt eller liknande kännetecken för att sökanden ska anses vara i ond tro. Hänsyn ska även tas till sökandens *avsikt* när registreringsansökan gavs in. Detta är en subjektiv omständighet som ska fastställas mot bakgrund av de objektiva omständigheterna i det enskilda fallet. Avsikten att hindra tredje man från att saluföra en vara eller tjänst skulle således kunna vara en indikation på att sökanden varit i ond tro. Detta är bland annat fallet, när det senare visar sig att sökanden inte registrerat ett kännetecken för att själv använda det, utan *endast* för att hindra tredje man från att träda in på samma marknad.

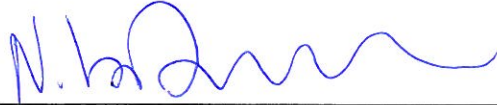
Det ankommer på invändaren att visa att innehavaren var i ond tro vid ansökan om registrering. PRV förutsätter att märket är registrerat i god tro till dess ond tro är visat.

Utredningen ger vid handen att innehavaren under åren 1989 till 2010 använt kännetecknet TABAC för restaurangverksamhet som bedrivits inom invändarens hotellverksamhet. Det har i ärendet inte framkommit något som ger anledning att ifrågasätta riktigheten av de uppgifter som parterna lämnat om innehavarens märkesanvändning. Uppgifterna vinner också stöd av i ärendet ingivna handlingar. Det är därmed klarlagt att de kände till varandras användning fram till den 1 april 2010. Det är emellertid inte styrkt att innehavaren ansökte om registrering enbart i syfte att hindra invändaren från att fortsätta använda märket. Innehavaren kan ha ett befogat intresse att registrera märket då de denne själv varit användare av märket innan registrering och därmed registrerar det i syfte att själv fortsättningsvis använda sig av märket. Trots att effekten av registreringen kan bli att den andra parten hindras att använda märket innebär detta nödvändigtvis inte att innehavaren handlat i ond tro. Innehavaren kan till och med ha haft en befogad anledning att tro att invändarens användning av märket upphört i och med att samarbetet mellan parterna upphörde. Vid dessa förhållanden finner PRV inte att invändaren har visat att innehavaren var i ond tro vid ansökan om registrering av märket TABAC.

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

1.1 OCT 2012

Beslutat den



Nina Isaksson



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 (2) månader från beslutsdagen.