

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2011/0068/0001

Registrering nr 416864

INVÄNDARE

Stockholm Globe Hotel Aktiebolag
Arenaslingan 7
121 77 Johanneshov

OMBUD

Wistrand Advokatbyrå Göteborg Kommanditbolag
Att: Erik Ullberg
Box 11920
404 39 Göteborg

INNEHAVARE

Viljagruppen AB
Berzeliigatan 14
412 53 Göteborg

OMBUD

Johan Dahlsjö
c/o JP Advokatfirma
Götabergsgatan 20
411 34 Göteborg

Exp. Patent- och registreringsverket

2012 -12- 1 2

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket RESTAURANG ARENA, med registreringsnummer 416864, registrerat för hotell; restauranger, i klass 43.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs. Så som det får förstås gör invändaren gällande att märket saknar särskiljningsförmåga och att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med det kännetecken som invändaren använde vid tidpunkten för ansökan och att innehavaren har varit i ond tro.

Invändarens utveckling av talan

Invändaren har, i allt väsentligt, anfört följande. Invändaren ingår i Choice Hotels, vilken är Skandinavians största hotellkedja. Invändaren är förstahandshyresgäst och bedriver sedan år 2000 hotellverksamhet i fastigheten Stockholm Arena 1. Invändarens arenarestaurang har genom årets kallats vid den deskriptiva beteckningen ARENARESTAURANGEN. Innehavaren var tidigare andrahandshyresgäst till invändaren avseende restauranglokaler i

hotellet. Genom hyresförhållandet disponerade och drev innehavaren bland annat invändarens arenarestaurang.

RESTAURANG ARENA är inte ägnat att uppfattas som ett kännetecken för innehavarens tjänster, registrerade i klass 43. I PBR:s avgörande 09-317 (Swedbank Arena), konstaterades att märkesordet ARENA anses beskrivande för tjänster som har samband med idrottsanläggningar och idrottsaktiviteter. Vid mer eller mindre samtliga arenor förekommer någon form av serverings- eller restaurangverksamhet. Omsättningskretsen kommer därför att uppfatta orden RESTAURANG och ARENA som en generisk beteckning för inrättningar vid idrottsanläggningar eller arenor som försäljer mat och dryck. I sammanhanget bör man beakta frihållningsbehovet för var och en som avser bedriva utskänkning vid arenor i Sverige. Det är inte rimligt att tredjemans användning av orden RESTAURANG och ARENA sker vid äventyr av varumärkesintrång. Innehavarens märke saknar särskiljningsförmåga för de sökta tjänsterna, restaurang- och hotellverksamhet, då dessa verksamheter i varumärkesrättslig mening är av liknande slag.

Innehavaren har, med hänsyn till sin tidigare relation till invändaren, ansökt om registrering av varumärket RESTAURANG ARENA med vetskap om invändarens användning av varukännetecknet vid ansökningsstidpunkten som en beteckning för invändarens arenarestaurang. Denna vetskap är ostridig med hänsyn till innehavarens tidigare relation till invändaren. Innehavaren har själv vidgått vetskap i skrivelse under invändningsprocessen. Varukännetecknet är förknippat med invändarens verksamhet. Innehavaren har, som före detta andrahandshyresgäst, ingen rätt till ARENARESTAURANGEN eller ett därmed förväxlingsbart kännetecken. Rätten till innehavarens kännetecken tillkommer invändaren och har dessförinnan och alltsedan starten 1989 tillkommit tidigare förstahandshyresgäster. Innehavarens verksamhet har utgjort en integrerad del av invändarens verksamhet och invändaren har aldrig haft för avsikt att efterge äganderätten till RESTAURANG ARENA till innehavaren. Huruvida innehavaren har uppfattat det annorlunda får stå för denne. Innehavaren kände till invändarens tidigare registreringsförsök vid ansökan av det aktuella varumärket. Ansökan har således skett i ond tro. Invändaren avser att fortsätta använda varumärket, men har av försiktighetsskäl valt att avvakta med användningen tills lagakraftvunnet beslut föreligger.

Invändaren har till stöd för det ovanstående inkommit med utdrag från hemsidor för idrottsföreningar och restauranger som använt kännetecknet som en generisk beteckning. Invändaren har även bifogat utdrag från invändarens hemsida och söktjänsten allabolag.se.

Innehavarens utveckling av bestridandet

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför, i allt väsentligt följande. Varumärket RESTAURANG ARENA har erforderlig särskiljningsförmåga för registrering och därtill erhållit särskiljningsförmåga genom inarbetning. Märket har inte registrerats i ond tro och invändarens begäran om upphävande av märket ska därför avslås.

Innehavaren ingår sedan 2003 i Profilrestauranger som omsätter cirka 240 mkr och bedriver hotell- och restaurangverksamhet på flera orter i Sverige. Innehavaren bedrev restaurangverksamhet under namnet ARENARESTAURANGEN i en restauranglokal med adress Arenaslingan 7 i Johanneshov från 1989 till och med 2003. I samband med att koncernen Profilrestauranger förvärvade innehavaren under 2003 ändrades det formella namnet till RESTAURANG ARENA. Innehavaren bedrev därefter verksamhet under namnet RESTAURANG ARENA till och med 1 april 2010. Vid Profilrestaurangers förvärv av innehavaren ingick samtliga immateriella rättigheter och innehavaren bedrev då verksamhet

under namnet ARENARESTAURANGEN vilket framgår av innehavarens årsredovisning för 2002. I samband med förvärvet förhandlade Profilrestauranger med invändaren och hyresförhållandet mellan invändaren och innehavaren. Vid dessa förhandlingar framfördes inga påståenden om att invändaren ägde rätten till namnet ARENARESTAURANGEN. Tvärtom uppmanades innehavaren av invändaren att investera i varumärket med argumentet att det skulle utgöra en värdefull tillgång för innehavaren vid eventuell försäljning. Invändarens hotellverksamhet och innehavarens restaurangverksamhet bedrevs under perioden 1989-2010 i samma byggnad men som separata verksamheter under olika namn. Trots att visst samarbete skedde i samband med marknadsföring så har innehavarens restaurangverksamhet alltid marknadsförts som en självständig verksamhet under namnet RESTAURANG ARENA. I samband med att innehavaren lämnade restauranglokalen förbjöds invändaren uttryckligen att bedriva verksamhet under namnet RESTAURANG ARENA. Invändaren har, innan övertagandet av restauranglokalen i april 2010, aldrig bedrivit restaurangverksamhet under namnet ARENARESTAURANGEN eller RESTAURANG ARENA. Invändaren har inte heller på annat sätt förvärvat rätten att använda RESTAURANG ARENA. Invändarens påstående att äganderätten till innehavarens varumärke som utgångspunkt tillkommer invändaren är märkligt och saknar grund.

Innehavarens avsikt med att registrera varumärket var att säkerställa att restaurangverksamhet som bedrivs av enheter inom koncernen Profilrestauranger inte förväxlas med andras verksamhet. Förväxlingar skulle skada innehavaren som har för avsikt att utveckla nya verksamheter under varumärket RESTAURANG ARENA. Innehavaren har inte ansökt om registreringen i ond tro, eftersom det aldrig funnits någon anledning att tro att invändaren haft någon rätt till namnet RESTAURANG ARENA

Namnet RESTAURANG ARENA är tillräckligt distinkt för registrering. Omsättningskretsen uppfattar inte namnet RESTAURANG ARENA som en deskriptiv beteckning för serverings- eller utskänkningstjänster vid idrottsanläggningar. Gällande PBR 09-317, SWEDBANK ARENA, omfattar inte Patentbesvärsträttens uttalande *tjänster som har samband med idrottsanläggningar och idrottsaktiviteter*, utan specifikt sport- och idrottsaktiviteter i klass 41. Innehavaren har bedrivit restaurangverksamhet under namnet RESTAURANG ARENA under sju år, varvid namnet erhållit särskiljningsförmåga genom inarbetning.

Innehavaren har till stöd för bestridandet inkommit med bildmaterial samt ett hyresavtal och en presentation över Stockholm Globe Arenas.

SKÄL

Enligt 2 kap. 5 § varumärkeslagen får ett varumärke registreras endast om det har särskiljningsförmåga.

Av 1 kap. 5 § varumärkeslagen framgår bland annat att ett märke som endast består av tecken eller benämningar som visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tiden för när varan eller tjänsten är framställd inte ska anses ha särskiljningsförmåga.

Vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning.

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det kan förväxlas med ett kännetecken som användes 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

Invändaren gör gällande att innehavarens varumärke med lydelsen RESTAURANG ARENA saknar särskiljningsförmåga för hotell- och restaurangtjänster i klass 43. Märkesordet RESTAURANG anger ett utskänkningsställe. Ordet ARENA har betydelsen *plats för skådespel* (Nationalencyklopedins nätutgåva, www.ne.se, åtkomst 2012-12-07). Såsom märket är uppbyggt med det inledande märkesordet RESTAURANG och det efterföljande ordet ARENA, uppfattas märkesordet ARENA som en uppgift om restaurangens namn. Märket kan därmed inte anses beskrivande eller i något annat avseende sakna erforderlig särskiljningsförmåga. Det har inte heller framkommit något som tyder på att det föreligger ett särskilt frihållningsbehov för orden RESTAURANG ARENA. Det sökta märket innehar därmed särskiljningsförmåga för de aktuella tjänsterna.

Såväl innehavaren som invändaren har vidgått att tvist föreligger mellan parterna, med anledning av det tidigare hyresförhållandet dem emellan. Vad invändaren har anfört om bättre rätt till ett registrerat varumärke kan inte prövas i administrativ ordning av PRV, jfr 2 kap. 21 och 22 §§ varumärkeslagen samt 13 kap. 2 § rättegångsbalken.

Invändaren har vidare anfört att innehavaren har ansökt om varumärket RESTAURANG ARENA i ond tro. Bestämmelsen i 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen ger ett skydd för den som använder ett kännetecken mot att någon annan, i ond tro, får registrera ett varumärke som kan förväxlas med detta kännetecken. Det fordras att det åberopade kännetecknet användes vid tidpunkten för varumärkesansökan och att det alltså används. Bedömningen av om den som gett in varumärkesansökan varit i ond tro ska göras vid tidpunkten för ansökan (angående ond tro, se EU-domstolens avgörande i mål C-529/07, Chocladefabriken Lindt & Sprüngli AG). En förutsättning för att det åberopade kännetecknet ska kunna utgöra hinder mot innehavarens registrering är att kännetecknet, när registreringsansökan gavs in, användes för att marknadsföra varor eller tjänster av samma eller liknande slag som de som registreringen avser. Det åligger invändaren att visa att sådan användning har skett.

Såsom PRV förstår det anför invändaren att denne använt det äldre varukännetecknet ARENARESTAURANGEN då verksamheten i restaurangen har utgjort en del av invändarens verksamhet sedan år 2000, och att innehavaren haft vetskap om detta vid ansökningstillfället. Såsom det får förstås menar invändaren också att denne använt kännetecknet RESTAURANG ARENA vid ansökningstillfället.

Innehavaren har anfört att invändaren inte har bedrivit restaurangverksamhet under namnet ARENARESTAURANGEN eller RESTAURANG ARENA innan övertagandet av restauranglokalen den 1 april 2010. Av invändarens uppgifter framgår att denne av försiktighetsskäl valt att avvakta med användningen av RESTAURANG ARENA till dess ett lagakraftvunnet beslut föreligger. Till stöd för invändarens användning av ARENARESTAURANGEN har ingivits utdrag från invändarens hemsida samt från allabolag.se. Dessa utdrag är odaterade eller daterade en månad efter innehavarens ansökan. Det kan emellertid inte baserat på detta material anses visat att invändaren har använt

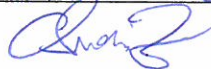
kännetecknen ARENARESTAURANGEN eller RESTAURANG ARENA vid tidpunkten för ansökan. Det går inte heller att av utredningen eller omständigheterna i övrigt dra slutsatsen att invändaren använt kännetecknen vid tidpunkten för ansökan.

Det är därmed inte visat att invändaren bedrivit någon restaurang- eller hotellverksamhet i vilken kännetecknen ARENARESTAURANGEN eller RESTAURANG ARENA skulle ha använts för att marknadsföra tjänster av samma eller liknande slag som de som innehavarens märke avser, vid tidpunkten för varumärkesansökan. Vid dessa förhållanden kan innehavarens varumärke inte upphävas med stöd av 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen. Inte heller kan kännetecknen anses förväxlingsbara med hänsyn till att skyddsomfånget för kännetecknet ARENARESTAURANGEN får anses vara ytterst begränsat, då detta anger att utskänkningsen sker i eller i anslutning till en arena.

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

Beslutat den **12 DEC 2012**

TINA HOLM genom ANDRÉ ROSSE
Tina Holm



Carina Widd

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.