

AVSLAGSBESLUT

Nationell varumärkesansökan avslås delvis
Varumärkesansökan nr 2011/03412

von Lode advokat aktiebolag
Box 47229
100 74 Stockholm

SÖKANDE

Stockholms Restauranger och Wärdshus AB
Box 20094
161 02 Bromma

Exp. Patent- och registreringsverket

2013-05-21

OMBUD

von Lode advokat aktiebolag
Box 47229
100 74 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår delvis ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 18 § varumärkeslagen (2010:1877). Ansökan avslås för följande varor/tjänster:

Klass 43: Utskänkning av mat och dryck; restaurangverksamhet; cateringverksamhet; konsultverksamhet inom restaurangbranschen.

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket EDSBACKA WÄRDSHUS för underhållning; nöje; nattklubbar; arrangerande och hållande av konferenser, seminarium och kultur-, sport- och nöjesevenemang; festarrangemang, klass 41 och utskänkning av mat och dryck; restaurangverksamhet; cateringverksamhet; konsultverksamhet inom restaurangbranschen; hotellverksamhet; kortvarigt boende, klass 43.

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

Edsbacka Krog Aktiebolag, organisationsnummer 556222-6265, under vilken det ska bedrivas verksamhet i form av restaurangrörelse samt utövande av därmed förenlig verksamhet.

Edsbacka Bistro Sollentuna AB, organisationsnummer 556595-2776, under vilken det ska bedrivas verksamhet i form av restaurangrörelse, bedrivande av handel och produktion av köksredskap och kokböcker samt utförande av tjänster beträffande nämnda produkter samt idkande av därmed förenlig verksamhet.

Edsbacka Bistro Strängnäs Aktiebolag, organisationsnummer 556754-8176, under vilken det ska bedrivas verksamhet i form av restaurangrörelse, bedrivande av handel och produktion av köksredskap och kokböcker samt utförande av tjänster beträffande nämnda produkter, ägande och förvaltning av fast egendom, samt bedrivande av därmed förenlig verksamhet.

Sökanden har bestridit att det sökta märket är förväxlingsbart med de motanfödda firmorna och har i huvudsak anfört följande. Förekomsten av såväl ansökta som använda kännetecken i vilka ordet Edsbacka ingår medför att skyddsomfånget måste bli tämligen begränsat till praktiken bara ett rent identitetsskydd. Edsbacka Krog Aktiebolag, Edsbacka Bistro Sollentuna AB och Edsbacka Bistro Strängnäs Aktiebolag består av tre respektive fyra ordelement av sinsemellan varierande grad av särskiljningsförmåga som sett som en helhet bildar en ordsammansättning som både fonetiskt och visuellt skiljer sig från det sökta varumärket. Det är inte förenligt med firma- eller varumärkesskyddet att hindra andra från att generellt använda ort- eller platsnamn i sina kännetecken. Att en kommersiell aktör skulle kunna ges möjlighet att begränsa andra aktörer att ange vid vilken geografisk plats de bedriver sin verksamhet förefaller vara en mycket långtgående konsekvens av känneteckensskyddets avsedda funktion.

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, inbegripet 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. 9 § 1 varumärkeslagen gäller de hinder för registrering som anges i 8 § första stycket 2 på motsvarande sätt i fråga om en registrerad firma som används i näringsverksamhet.

PRV gör följande bedömning

Märket består av lydelsen EDSBACKA WÄRDShUS. Edsbacka är dels en bebyggelse i Sollentuna, dels ett natur- och terrängområde i Norrtälje. Det har i ärendet inte framkommit att Edsbacka sätts samman med kvalitet eller andra egenskaper hos de tjänster som det sökta märket avser. Inte heller har det framkommit att det på grund av någon särskild omständighet är antagligt att ett sådant samband kan komma till stånd. Ordet har därmed särskiljningsförmåga. I förhållande till de sökta tjänsterna *utskänkning av mat och dryck; restaurangverksamhet; cateringverksamhet; konsultverksamhet inom restaurangbranschen* saknar ordet *wärdshus* särskiljningsförmåga då det anger platsen för tjänsternas utförande.

De motstående kännetecknen inleds samtliga med ordet EDSBACKA och skiljer sig åt bland annat genom att de innehåller de beskrivande orden *wärdshus*, *krog* respektive *bistro*. Märkeslikhet kan därmed konstateras. Det är troligt att omsättningskretsen, nämligen allmänheten, kan få uppfattningen av att de tjänster som tillhandahålls under de motstående kännetecknen kan ha ett kommersiellt samband.

Vad sedan gäller tjänsteslagslikheten finner PRV att tjänsterna *utskänkning av mat och dryck; restaurangverksamhet; cateringverksamhet; konsultverksamhet inom*

restaurangbranschen är av samma och liknande slag som den verksamhet i form av restaurangrörelse som bedrivs under de motanförda firmorna.

Vid en helhetsbedömning finner PRV att det sökta märket är förväxlingsbart med de motanförda firmorna med avseende på de tjänster där tjänsteslagslikhet har konstaterats enligt ovan.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska ansökan avslås delvis.

Beslutat den 21 MAY 2013


Hans Nordlund


Katy Lundqvist

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.