

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2012/0078/0001

Registrering nr 504202

INVÄNDARE

Rent a Tent AB
Lockarps Kyrkoväg 24
238 41 Oxie

OMBUD

Leif Malmberg
c/o Aktiebolagstjänst Leif Malmberg AB
Box 45088
104 30 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2013-11-18

INNEHAVARE

Kikiriki AB
August Barks gata 22
421 32 Västra Frölunda

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket KIKIRIKI – RENT A TENT med registreringsnummer 504202, registrerat för följande varor/tjänster.

Klass 43: Uthyrning av tält, möbler, golv till tält och evenemang, belysning till tält och evenemang, glas och porslin, värmeutrustning till tält och evenemang.

Invändarens yrkanden och grunder

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med invändarens firma Rent a Tent AB med organisationsnummer 556792-6224, som är registrerad för följande verksamhet: "bolaget ska bedriva franchising av uthyrningskoncept inom fest och arrangemang". Invändaren anför dessutom att det registrerade märket är förväxlingsbart med invändarens inarbetade kännetecken Rent a Tent samt vidare att varumärket är förväxlingsbart med detta invändarens kännetecken, vilket invändaren använde vid tidpunkten för ansökan och att innehavaren därmed har varit i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

Till stöd för invändningen har invändaren i huvudsak anført följande. Invändaren har sedan 1985 använt firman Rent a Tent för identisk verksamhet som sökandens varumärke registrerats för. Den omfattande invändningen gör att märket blivit inarbetat. Som framgår

av bolagets firma är uthyrning av tält och därmed närbesläktad utrustning företagets huvudsakliga verksamhet. En bifogad prislista utvisar att Rent a Tent spänner över hela området som det sökta märket omfattar och att sökanden därför inte genom begränsning av varuomfånget kan få behålla sitt märke. Kikiriki AB har sedan början av 1990-talet och fram till 31 december 2010 varit franchisingtagare hos Rent a Tent AB. Sökanden Kikiriki AB har när bolaget upphörde att vara franchisetagare hos Rent a Tent AB meddelat att man "har för avsikt att sköta övergången snyggt och har ingen intention att snylta på varumärket Rent a Tent". Detta stämmer dåligt med den ansökan man nu gjort. Innehavaren har själv genom mail erkänt att användandet av Rent a Tent innebär ett intrång i Rent a Tent AB:s ensamrätt till Rent a Tent. Kikiriki AB:s ansökan är således gjord i ond tro. Till styrkande av inarbetningen har bifogats en förteckning över marknadsföringskostnader under åren 1985 till 2011, en förteckning över större kunder, en lista över orter där Rent a Tent är etablerat med försäljningsställe i form av franchisetagare samt ett inarbetsintyg från branschorganisationen Svensk Franchise.

Innehavarens inställning

Innehavaren bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Rent a Tent AB:s varumärke är en bild på ett tält samt texten skriven i ett speciellt typsnitt. Uttrycket rent a tent är inte skyddat. Så har det varit sedan första registreringen 1984, trots ideliga försök av Jan Sjöberg att ta bort disclaimererna. Denna svaghet i varumärket var en av anledningarna till att innehavaren sålde sina 50 % i franchisesystemet Rent a Tent till andra delägaren Jan Sjöberg 2001. Parterna, dåvarande delägarna, kände till problemet men inget gjordes för att säkra framtiden för ett varumärke som är avsevärt begränsat. Det går inte att registrera en uppmaning som varumärke, t ex Rent a Car, nu finns bl a Avis – Rent a Car, Hertz – Rent a Car, etc. Från och med februari 2011 bedrivs innehavarens verksamhet under namnet Kikiriki AB vilket lagts ned mycket pengar på att informera kunderna om. Registreringen av KIKIRIKI – RENT A TENT är ett skydd så att ingen annan kan registrera detta. Innehavarens företag har förknippats med Rent a Tent i 20 år och satsar nu hårt på Kikiriki. Kopplingen Kikiriki – Rent a Tent låter bra i mångas öron och någon skulle säkert skaffa sig fördelar med att använda detta. Innehavaren har varken snyltat på eller använt Rent a Tents varumärke och har ingen intention att göra detta. Idag finns många företag i aktuell bransch som använder engelska uttryck i sina namn, typ Rent, Tent och Event och med tanke på hur liten Rent a Tents andel är (5 %) av omsättningen i branschen så vore det fel att ge dem ensamrätten. En lista har bifogats som utvisar en kartläggning över företag som hyr ut tält, möbler, porslin, ljus och eventutrustning.

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.

Av 2 kap. 9 § andra punkten varumärkeslagen framgår att de hinder som avses i 2 kap. 8 § första stycket 1-3 ska gälla på motsvarande sätt i fråga om en registrerad firma som används i näringsverksamhet.

Av 1 kap. 7 § varumärkeslagen framgår att ensamrätt till varukännetecken kan förvävas utan registrering genom inarbetning. Ett varukännetecken ska anses inarbetat om det här i

landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Om varukännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Om varu- eller tjänsteslagslikhet är för handen ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden (EU-domstolens dom i mål C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

En hög grad av särskiljningsförmåga hos det äldre märket, ursprunglig eller förvärvat, ökar risken för förväxling. Hänsyn ska bland annat tas till den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU-domstolens domar i mål C-251/95 (Sabel), punkt 24 samt C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkterna 22 och 23).

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 har gjort gällande att innehavarens registrering är förväxlingsbar med invändarens inarbetade varumärke RENT A TENT. Invändaren har ingivit material i form av dokumentation över marknadsföringskostnader under åren 1985 till 2011. Däri ingår även uppgifter om antal etableringsorter, vilket var 16 st, år 2011. Vidare har bifogats en lista över referenskunder 1985-2011 samt ett intyg om inarbetning från branschorganisationen Svensk Franchise, vari intygas att organisationen sedan åtminstone 1998 känner till kännetecknet Rent a Tent och uppfattar detta som Rent a Tent AB:s varumärke.

PRV konstaterar att ingivet material förvisso visar att invändaren använt kännetecknet i marknadsföring inom ett visst geografiskt område. Invändaren har emellertid inte åberopat någon närmare utredning om vilken ställning som bolagets kännetecken har på marknaden eller i vilken utsträckning omsättningskretsen känner igen varumärket. Materialet kan därför inte läggas till grund för slutsatsen att det anförda kännetecknet är känt här i landet inom en betydande del av omsättningskretsen, som en beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Vid dessa förhållanden kan det som invändaren har anfört inte anses visa att denna har en inarbetad rättighet med vilken innehavarens registrering är förväxlingsbar.

Kvarstår gör då frågan om innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens motanförda firma.

Innehavarens registrering avser uthyrning av tält, möbler, golv till tält och evenemang, belysning till tält och evenemang, glas och porslin samt värmeutrustning till tält och evenemang. Invändarens verksamhet innebär att bolaget ska bedriva franchising av uthyrningskoncept inom fest och arrangemang. Tjänsteslagslikhet är därmed för handen mellan de motstående kännetecknen.

Vid bedömning av märkeslikheten ska denna utgå ifrån det helhetsintryck som de motstående kännetecknen ger. Detta med beaktande av de visuella, fonetiska och konceptuella likheter som märkena förmedlar, med hänsyn till bland annat särskiljande och dominerande delar. Innehavarens varumärke består av lydelsen KIKIRIKI – RENT A TENT och invändarens firmaregistrering av lydelsen RENT A TENT AB. Frasen RENT A TENT, med betydelsen *hyr ett tält*, ingår i båda kännetecknen. Därmed föreligger en visuell, fonetisk och konceptuell likhet kännetecknen emellan.


Lydelsen i invändarens kännetecken RENT A TENT kan emellertid användas för att beskriva arten hos de varor och tjänster som det avser, som att hyra ut tält och närbesläktad utrustning. Frasen har därvid mycket liten eller ingen särskiljningsförmåga alls, med avseende på den verksamhet/de tjänster som avses. I innehavarens märke utgör märkesordet KIKIRIKI den tydliga dominerande delen.

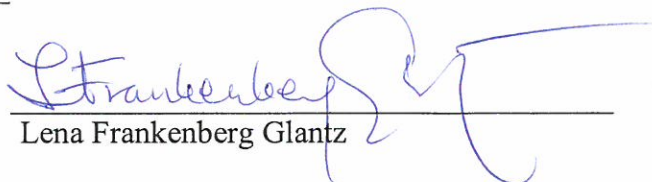
Vid en helhetsbedömning, i synnerhet med beaktande av att märkesorden RENT A TENT i invändarens kännetecken saknar särskiljningsförmåga, finner PRV att helhetsintrycken mellan kännetecknen skiljer sig i sådan utsträckning att dessa inte är förväxlingsbara.

Eftersom den av invändaren påstådda användningen inte avser ett kännetecken som är förväxlingsbart med innehavarens registrering kan innehavarens varumärke heller inte upphävas med stöd av 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen, dvs. att innehavaren var i ond tro vid ansökningstillfället.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska invändningen avslås.

Beslutat den **18 NOV 2013**


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.