

**Nationell varumärkesansökan avslås delvis**  
Varumärkesansökan nr 2015/00683

Advokatfirman MarLaw AB  
Box 3079  
103 61 Stockholm

**SÖKANDE**

Skandia Fastigheter AB  
Box 7063  
103 86 Stockholm

**OMBUD**

Advokatfirman MarLaw AB  
Box 3079  
103 61 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 tjänster:

Klass 36: Uthyrning av affärslokaler; finansiell förvaltning av fast egendom; finansiellförvaltning av lös egendom; fastighetsagenturer; fastighetsförmedlingar; fastighetsmäkleri; fastighetsvärderingar; fastighetsförvaltning; uthyrning av kontor (fastigheter); inkassering av hyror,

Klass 39: Uthyrning av lagerlokaler; garageuthyrning; uthyrning av parkeringsplatser.

Klass 43: Uthyrning av möteslokaler; kortvarigt boende.

Det sökta märket skall därmed registreras för följande tjänster:

Klass 43: Kaféer; hotell; restauranger.

**ÄRENDET**

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket S:T PER för följande tjänster:

Klass 36: Uthyrning av affärslokaler; finansiell förvaltning av fast egendom; finansiellförvaltning av lös egendom; fastighetsagenturer; fastighetsförmedlingar; fastighetsmäkleri; fastighetsvärderingar; fastighetsförvaltning; uthyrning av kontor (fastigheter); inkassering av hyror

Klass 39: Uthyrning av lagerlokaler; garageuthyrning; uthyrning av parkeringsplatser.

Klass 43: Kaféer; hotell; restauranger; uthyrning av möteslokaler; kortvarigt boende.

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att det sökta märket är förväxlingsbart med den registrerade firman BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN S:T PER med organisationsnummer 71 7600-2116, med följande verksamhetsbeskrivning:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Sökanden har i huvudsak anfört följande:

De motstående märkena kommer i praktiken att användas för olika marknader. Det sökta märket kommer att användas för uthyrning av lokaler i anslutning till köpcenterverksamhet medan den registrerade firmans verksamhet främst inriktar sig på gemensamt ägande av privatbostäder. Föreningens årsredovisning visar att lokaluthyrning är en verksamhet som ger en mycket måttlig inkomst för föreningen. Sammantaget visar dessa faktorer att det inte föreligger någon faktisk tjänsteslagslikhet mellan den registrerade firman och det sökta märket.

De motstående kännetecknen vänder sig till olika omsättningskretsar, båda dessa omsättningskretsar har hög medvetenhetsgrad och tjänsterna är sådana som inte upphandlas spontant eller på löpande basis. Det föreligger därmed inte någon faktiskt risk för förväxling.

På grund av en specificerad registrering från 2008, med registreringsnummer 387883, angående en förväxlingsbedömning med liknande motstående märken skulle en nekad registrering av det sökta märket leda till inkonsekvens i PRV:s praxis vad gäller registreringshinder.

## 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.

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.

Vid bedömningen av om varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas,

bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mål C-39/97 ”CANON”, punkt 23).

### **PRV:s BEDÖMNING**

Inledningsvis erinrar PRV om att varje varumärkesansökan är unik och prövas enskilt utifrån, de för varumärket, relevanta faktorerna. PRV är inte bundna av bedömningar i tidigare ärenden.

Den motanförda firman BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN S:T PER med organisationsnummer 717600-2116, omfattar sådana tjänster, i form av bostads- och lokalupplåtelse som är av samma och liknande slag som samtliga tjänster i klass 36 och 39 och tjänsterna uthyrning av möteslokaler och kortvarigt boende i klass 43 som det sökta märket bland annat avser. Detta då tjänsterna delvis är av samma art, har samma syfte och vänder sig till samma omsättningskrets, nämligen konsumenter allmänhet.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN S:T PER	S:T PER
--------------------------------	---------

Tidigare kännetecken

Sökandens märke

Det sökta märket ingår som helhet i den motanförda firman. Det sökta märkets lydelse S:T PER är det särskiljande elementet i den motanförda firman då ordet BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN endast är beskrivande för verksamheten. Det föreligger således en hög grad av visuell och fonetisk likhet det sökta märket och det motanförda märkets särskiljande del.

Sankte Per (S:T PER) är i nordisk tradition namnet på aposteln Petrus som i olika former förekommer i kristen tro och allmänt i legender, legend- och folksagor (*Nationalencyklopedins Internettjänst, www.ne.se, åtkomst 2016-03-15*). Därmed föreligger en begreppsmässig likhet mellan det sökta märket och den registrerade firman.

Sammantaget konstateras att det sökta märket S:T PER är identiskt med den motstående firmans särskiljande del, därmed föreligger märkeslikhet. Att den registrerade firman innehåller det beskrivande ordet BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN förtar inte märkeslikheten.

Vid en helhetsbedömning, uppvisar det sökta märket S:T PER sådana likheter med den motanförda firman BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN S:T PER att dessa är att beteckna som förväxlingsbara med avseende på de tjänster där tjänsteslagslikhet har konstaterats enligt ovan. Hinder mot att registrera märket föreligger därmed.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska ansökan avslås delvis.

Beslutat den 2016-04-11

Ingela Hageleit

Johan Nordlund

## HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvärsrätten" på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **inom två (2) månader** från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.