



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 13 juni 2010

PARTER

Klagande

Copyprint Peter Lundberg AB
Dörjeskärgsgatan 5, 421 60 Göteborg
Ombud: Johan Karlbom, Setterwalls Advokatbyrå Göteborg AB
Box 11235, 404 25 Göteborg

Motpart

Copyprint Sverige AB
Salsmästaregatan 32A, 422 46 Hisings Backa
Ombud: Ulf Lundman, Advokathuset Gamlestaden Göteborg AB
Box 20016, 400 50 Göteborg

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringarna COPYPRINT med figur och COPYPRINTRELAX

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 19 februari 2007 angående vm.reg. nr 375.375 och 375.376, se bilaga 1 och 2

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten upphäver de överklagade besluten till följd varav registreringarna av varumärkena COPYPRINT med figur och COPYPRINTRELAX kommer att bestå.

EE

Postadress
Box 24160
104 51 Stockholm

Besöksadress
Karlavägen 108

Telefon
08-783 38 50

Fax
08-783 76 37

Org.nr
202100-3971

YRKANDEN M.M.

Copyprint Peter Lundberg AB (rättighetshavaren) har yrkat att de överklagade besluten ska upphävas och att registreringarna av varumärkena COPYPRINT med figur (nr 375375) och COPYPRINTRELAX (nr 375376) därmed ska bestå.

Copyprint Sverige AB (invändaren) har bestritt ändring.

Grunder

Parterna har i Patentbesvärsrätten, som det får förstås, åberopat i allt väsentligt samma omständigheter till grund för talan som hos PRV, dvs. följande.

Rättighetshavaren

Varken varumärket COPYPRINT med figur (nr 375375) eller varumärket COPYPRINTRELAX (nr 375376) är förväxlingsbart med det motanförda registrerade varumärket COPYPRINT Digital dokumenthantering med figur (nr 344667), eftersom märkesordet COPYPRINT i sig saknar särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som det motanförda märket avser.

Ordet COPYPRINT var vid rättighetshavarens ansökan om varumärkesregistrering inte inarbetat för några i målet aktuella varor eller tjänster, vare sig i Göteborgsområdet eller någon annanstans.

Rättighetshavaren överlät den 1 december 2004 aktier på det sätt som invändaren påstått, men överlåtelsen omfattade inte någon rätt till COPYPRINT. Rättighetshavaren förfogade inte heller över någon ensamrätt på grund av inarbetning till COPYPRINT och kunde således inte överlåta någon varumärkesrätt till annan.

Invändaren

Vart och ett av varumärkena COPYPRINT med figur och COPYPRINTRELAX är förväxlingsbart med det motanförda registrerade äldre varu-

märket COPYPRINT Digital dokumenthantering med figur. Märkesordet COPYPRINT i sig är distinkt för de varor och tjänster som respektive märke avser.

Vart och ett av varumärkena COPYPRINT med figur och COPYPRINT-RELAX är vidare förväxlingsbart med invändarens varumärke COPY-PRINT, vilket vid tiden för rättighetshavarens ansökan om varumärkesregistrering var inarbetat för bl.a. papper och pappersvaror och för återförsäljning och service av kontorsmaskiner, särskilt kopieringsmaskiner, i vart fall i Göteborgsområdet.

Ett invändarens närstående bolag – Startplattan 17206 AB med nuvarande firma PPC Copyprint Holding AB (556667-0328) – förvärvade av rättighetshavaren, genom ett avtal den 1 december 2004, dennes 340 aktier i PPC Copyprint AB (556653-3609) och därmed också dennes rätt på grund av inarbetning till varumärket COPYPRINT.

Utveckling av talan

Parterna har till utveckling av sin talan anfört sammanfattningsvis följande omständigheter.

Rättighetshavaren

Innehavarens registrerade varumärke kan inte anses innefatta någon ensamrätt till ordet copyprint eftersom detta ord är deskriptivt. Varumärket i sin helhet har därför i sig ett mycket begränsat skyddsomfång och det bör anses vara så begränsat att märkeslikhet med invändarens varumärken inte kan anses föreligga. De båda figurerna uppvisar ett antal visuella olikheter. Om märkeslikhet skulle anses föreligga mellan de motstående varumärkena har innehavarens märke, trots att det är ett figurmärke, i praktiken givits skydd så som för ett ordmärke. Förekomsten av ett EG-varumärke PrintCopy med figur visar att orddominanten inte kan tillmätas sådan betydelse.

Ordet copyprint kan inte anses inarbetat som varumärke, vare sig i Göteborgsområdet eller någon annanstans. I det avtal om avslutande av bolagsförhållande som träffades den 1 december 2004 mellan invändaren

och PPC Copyprint Holding AB finns ingen bestämmelse om att ”copyprint” överlåtits. Invändaren hade heller inte kunnat överlåta någon sådan rättighet då bolaget saknade ensamrätt till ordet. Invändaren har för övrigt inte använt sitt registrerade varumärke innehållande märkesordet COPYPRINT utan marknadsfört sig under bokstäverna PPC. Detta visar att ordet copyprint inte heller har inarbetats som varumärke av invändaren.

Invändaren

Märkesordet COPYPRINT var vid registreringen en nykonstruerad sammansättning och hade då i sig särskiljningsförmåga. Märket utgör en smart sammanslagning av två orddelar för två tidigare skilda produkter som efter registreringen också spritt sig i branschen. Den omständigheten att PRV antecknat en disclaimer för två ord i invändarens märke, men inte för COPYPRINT, visar att ordet bedömts besitta särskiljningsförmåga. PRV:s beslut har rättskraft. Det förhållandet att flera efteråt funnit COPYPRINT så ”käckt” att de också vill använda ordet som varumärke visar bara att det är ett värdefullt sådant. Om ordet COPYPRINT anses vara registrerbart utgör invändarens registrering hinder för rättighetshavarens senare varumärken.

Avtalet, genom vilket rättighetshavaren sålde alla aktierna i PPC Copyprint AB, innehöll inget uttryckligt villkor om varumärken. Men när rättighetshavaren sålde aktierna i bolaget, sålde rättighetshavaren uppenbarligen allt, dvs. även den firma som bolaget bar och varumärket COPYPRINT som bolaget ägde. Utan firman och varumärket hade PPC Copyprint AB varit värdelöst för de nya aktieägarna. Bolaget hade inga andra tillgångar än kännetecknet och dess inarbetning. Invändaren hade för avsikt att med tiden tona ned användningen av det anonymare kännetecknet PPC för att helt övergå till COPYPRINT. Denna process avbröts dock av rättighetshavarens återtagande av det överlåtna kännetecknet COPYPRINT.

DOMSKÄL

Mellan bl.a. de tjänster i form av återförsäljning av pappersvaror och kontorsutrustning, särskilt kopieringsmaskiner, i klass 35 som rättig-

hetshavarens båda varumärken är registrerade för, å ena sidan, och de papper och pappersvaror som det motanförda varumärket är registrerat för i klass 16, och sådan marknadsföring av kontorsmaskiner m.m. i klass 35 och service m.m. av kontorsmaskiner i klass 37, som invändarens registrerade varumärke omfattar, å den andra, föreligger, som PRV funnit och som rättighetshavaren vitsordat, likhet i varumärkesrättslig mening.

Invändarens varumärke COPYPRINT Digital dokumenthantering med figur (nr 344667) är registrerat med en disclaimer för uttrycket Digital dokumenthantering, vilket därmed uttryckligen är undantagen från det skydd som registreringen ger. Märkesordet COPYPRINT – sammansatt av orden COPY, med betydelsen kopia eller kopiera, och PRINT, med betydelsen skriva ut eller trycka – används inte som verb. Däremot används, enligt vad utredningen visar, en sammansättning av orden copy och print i substantivet copyprinter, som benämning på kontorsmaskiner, som utom andra funktioner, kan användas för både kopiering och utskrift.

Av det anförda följer att märkesordet COPYPRINT i sig är beskrivande för bl.a. sådana papper och pappersvaror samt sådana tjänster i form av marknadsföring och service m.m. av kontorsmaskiner som invändarens märke är registrerat för. Märkesordet COPYPRINT har därmed i sig inte någon egentlig känneteckenskraft för varor och tjänster av detta slag. Inte heller har invändaren, som inte åberopat någon särskild bevisning angående användningen på marknaden av COPYPRINT, visat att märkesordet förvärvat sådan känneteckenskraft eller, än mindre, att det blivit inarbetat som kännetecken.

Vid dessa förhållanden kan inte något av rättighetshavarens märken, COPYPRINT med figur (nr 375375) eller varumärket COPYPRINT-RELAX (nr 375376), anses vara förväxlingsbara med invändarens registrerade varumärke COPYPRINT Digital dokumenthantering med figur (nr 344667).

På grund av det anförda ska de överklagade besluten upphävas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, och Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Charlotte Dahl, referent.
Enhälligt.