



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 28 februari 2011

## **PARTER**

### **Klagande**

Svensk Handel, 556025-8807  
Regeringsgatan 60, 103 29 Stockholm

### **Motpart**

Scandinavian Salesmarket Network Handelsbolag, 969683-4101  
Fabriksgatan 10, 503 38 Borås

## **SAKEN**

Upphävande av varumärkesregistreringen VARNINGSLISTAN

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 28 april 2009  
angående vm.reg. nr 394.872, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet och häver  
registreringen av varumärket VARNINGSLISTAN (vm. reg. nr 394872).

LC

---

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

**YRKANDEN M.M.**

Svensk Handel AB har i Patentbesvärsrätten vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket VARNINGSLISTAN ska upphävas.

Scandinavian Salesmarket Network Kommanditbolag (SSN) har bestritt ändring.

Svensk Handel har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket VARNINGSLISTAN dels är förväxlingsbart med bolagets inarbetade kännetecken Varningslistan dels saknar särskiljningsförmåga.

SSN har till grund för sin talan, såsom det får förstås, hållit fast vid att de motstående märkena inte är förväxlingsbara samt att beteckningen VARNINGSLISTAN är inarbetad för företaget.

Parterna har till utveckling av talan anfört bl.a. följande.

*Svensk Handel*

Svensk Handel är den svenska handelns arbetsgivarpart som förhandlar fram och sluter kollektivavtal med fackförbunden och är Svenskt Näringslivs största medlemsorganisation. Svensk Handel publicerar sedan år 2000 Varningslistan på sin hemsida. På Varningslistan publiceras företag vars marknadsföringsmetoder av sig, sina produkter eller tjänster eller vars faktureringsmetoder enligt Svensk Handel är oacceptabla. Syftet är att näringsidkare ska vara uppmärksamma vid kontakter med företag publicerade på listan. Varningslistan är tillgänglig kostnadsfritt för allmänheten. SSN:s varumärke VARNINGSLISTAN är registrerat i klass 35 för diverse återförsäljartjänster, bl.a. trycksaker. Svensk Handel anser att begreppet VARNINGSLISTAN saknar särskiljningsförmåga då det är rent beskrivande för produkten som avses nämligen en trycksak med en lista där avsändaren varnar för något. Namnet Varningslistan har konstant använts av Svensk Handel sedan år 2000 då driften av tjänsten övertogs från dåvarande Svenska Arbetsgivareföreningen. Svensk Handels Varningslistan hade från årsskiftet 2009 fram till den 13 oktober 2009 143 909 unika visningar på hemsidan.

Uppskattningsvis kommer det dagligen in 20-25 klagomål till Svensk Handel. Då Varningslistan är öppen för allmänheten och i princip vänder sig till alla företag och organisationer i Sverige är omsättningskretsen mycket vid och tämligen svårdefinierad. Den direkta omsättningskretsen är dock företagare, politiska partier, föreningar, kommuner och landsting. Varningslistan förekommer frekvent i olika medier, såväl rikstäckande som lokala.

Att SSN:s märke VARNINGSLISTAN används med avseende på en tryckt produkt och Svensk Handels lista publiceras på en hemsida förändrar inte risken för förväxling.

### SSN

Svensk företagsförening som är en del av SSN har idag 17 200 medlemmar vilket är betydligt fler än Svensk Handel. Svensk Småföretagarförening samt Svensk småföretagstjänst har slagits ihop med Svensk företagarförening vilket innebär att Svensk företagarförening har inarbetat VARNINGSLISTAN ännu mer idag än vid den tidpunkt då registreringen skedde. Föreningen skickar ut sin tryckta lista till medlemmar då det är en service de efterfrågar. Svensk företagarförening arbetar endast med att hjälpa medlemmarna med olika typer av bedrägerier, bluffakturor m.m. medan Varningslistan endast är en mindre del av verksamheten hos Svensk Handel. Det är inte Svensk Handel som avgör om ett varumärke saknar särskiljningsförmåga. Svensk Handels invändning mot registreringen saknar helt grund. Svensk företagsförenings märke VARNINGSLISTAN är inarbetad sedan 2001. SSN har aldrig hört talas om att det skulle föreligga några fall av förväxling. SSN har inget problem med att Svensk Handel har en varningslista på Internet och registreringen hindrar inte Svensk Handel att utöva sin verksamhet på något sätt.

Svensk Handel har i Patentbesvärsträtten kommit in med skriftlig utredning.

## DOMSKÄL

Av utredningen i målet framgår att Svensk Handel använt beteckningen VARNINGSLISTAN med avseende på en lista som publiceras på Svensk Handels hemsida. Listan avser sådana företag som bl.a. använder sig av tvivelaktiga marknadsföringsmetoder och syftet med listan är att varna för samarbete med dessa företag.

Utredningen ger dock inte stöd för att omsättningskretsen uppfattar beteckningen VARNINGSLISTAN som ett kännetecken för den av Svensk Handel tillhandahållna tjänsten. VARNINGSLISTAN kan därför inte anses inarbetad för Svensk Handel. Med hänsyn härtill föreligger, såsom PRV anfört, inte hinder mot registreringen av SSN:s varumärke VARNINGSLISTAN med stöd av 14 § första stycket 6 varumärkeslagen (VmL).

SSN:s varumärke VARNINGSLISTAN avser enligt tjänsteförteckningen bl.a. återförsäljartjänster med avseende på trycksaker. Dessa trycksaker kan exempelvis avse en lista som upptar företag som överträder de regler och lagar som förekommer inom handeln, en s.k. varningslista. En återförsäljartjänst som innebär att man tillhandahåller en sådan lista måste anses som beskrivande för användningen av den ifrågavarande varan.

Utredningen i målet ger inte heller stöd för att SSN genom användning av märket avhjälp den bristande särskiljningsförmågan. Hinder mot registreringen föreligger därför enligt 13 § VmL. Registreringen av varumärket VARNINGSLISTAN ska därför upphävas.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 2 (Formulär B)

---

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon Bergman. Enhälligt.