



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 27 mars 2013

PARTER

Klagande

Trädgårdsteknik Scandinavia AB

Varalöv, 262 96 Ängelholm

Ombud: Patentbyrån Y Wallengren AB

Box 116, 331 21 Värnamo

Motpart

Green Power Systems S.r.l

61028 Caprazziona di Sassocorvaro, Italien

Ombud: Awapatent AB

Box 11394, 404 28 Göteborg

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen GREEN POWER i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 15 september 2010
angående varumärkesregistrering nr 397.106, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet till följd varav
registreringen av varumärket GREEN POWER i figur ska bestå.

EE

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

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH FRAMSTÄLLDA YRKANDEN

Den 10 januari 2001 ansökte Trädgårdsteknik Scandinavia AB (Trädgårdsteknik) om registrering av varumärket GREEN POWER i figur hos PRV.

Efter att PRV den 27 augusti 2004 avslagit ansökan, med motiveringen att de i det sökta märket ingående orden GREEN POWER saknade erforderlig särskiljningsförmåga, överklagade Trädgårdsteknik beslutet. Patentbesvärsrätten biföll överklagandet den 22 februari 2006 i mål 04-292 i enlighet med ett av Trädgårdstekniks i sista hand framställt yrkande, vilket innebar att märket kunde registreras med en disclaimer för orden i märket. Efter överklagande beslutade Högsta förvaltningsdomstolen (dåvarande Regeringsrätten) den 30 maj 2008 att inte meddela prövningstillstånd.

Märket GREEN POWER i figur registrerades den 15 augusti 2008 med den begränsningen att ensamrätt inte erhöles för texten i märket.

Green Power Systems S. r. l. (GPS) framställde härefter, den 14 oktober 2008, invändning mot registreringen och yrkade att den skulle upphävas. Till grund för invändningen anförde GPS att varumärket var förväxlingsbart med ett kännetecken som vid tiden för ansökan användes av någon annan samt att ansökan om registrering gjorts med vetskap om detta och att innehavaren inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

Trädgårdsteknik bestred invändningen.

PRV biföll genom det överklagade beslutet invändningen och upphävde varumärkesregistreringen för GREEN POWER i figur med stöd av 14 § första stycket 7 i varumärkeslagen (1960:644).

Sedan Trädgårdsteknik överklagat PRV:s beslut har en ny varumärkeslag (2010:1877), VmL, trätt ikraft. I 2 kap. 8 § första stycket 4 VmL anges numera att ett varumärke inte får 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.

Yrkanden

Trädgårdsteknik har Patentbesvärslätten hållit fast vid att det registrerade varumärket GREEN POWER i figur ska bestå.

GPS har bestritt ändring.

Grunder

Trädgårdsteknik

Trädgårdsteknik har till grund för sin talan anfört att bolaget använde kännetecknet GREEN POWER i figur innan Idrofoglia s.r.l. tog sitt varumärke i bruk i november 1998 och följaktligen även innan Idrofoglia tog sin nya logotyp i bruk i oktober 1999. GPS inte har visat att GPS använde ett med det registrerade märket förväxlingsbart kännetecken innan den 10 januari 2001 då Trädgårdsteknik lämnade in sin ansökan. Det saknas därtill stöd för att GPS ska kunna tillgodoräkna sig Idrofoglias användning. Idrofoglia och/eller GPS har vidare upphört att använda det aktuella varumärket. Trädgårdsteknik har i enlighet med dessa omständigheter en tidigare rättsgrund och ansökan är därmed inte är inlämnad i ond tro.

GPS

GPS har anfört att varumärket GREEN POWER i figur är identiskt med ett varumärke som vid tiden för ansökan användes av GPS och som fortfarande används av GPS samt att Trädgårdsteknik lämnat in ansökan med vetskap om detta samt att Trädgårdsteknik inte använt varumärket innan vare sig GPS eller Idrofoglia tog varumärket i bruk. GPS har även anfört att GPS kan tillgodoräkna sig Idrofoglias tidigare användning av märket, på grund av koncerntillhörighet alternativt på grund av förvärv av känneteckensrättigheter från Idrofoglia.

*Utveckling av talan*Trädgårdsteknik

Trädgårdsteknik tog ordmärket Green Power i bruk år 1991. Det användes då företrädelsevis för värmeenergi såsom värmepannor och värmepumpar. Det figurmärke som är föremål för registrering togs i bruk av Trädgårdsteknik år 1998 och har alltsedan dess haft samma utförande.

Trädgårdsteknik har sedan början av 1990-talet haft ett affärssamarbete med Idrofoglia beträffande bevattningsapparater. Mot bakgrund av de långvariga kontakterna mellan bolagen är det sannolikt att Idrofoglia haft kännedom om Trädgårdstekniks användning av ordmärket Green Power. I juli 1999 träffades representanter för Trädgårdsteknik och Idrofoglia för att diskutera bl.a. generatorer och elverk. Att Idrofoglia startat upp en verksamhet avseende dessa produkter var en nyhet för Trädgårdsteknik liksom att Idrofoglia valt att marknadsföra sina produkter under varumärket Green Power. Trädgårdsteknik hade emellertid inga invändningar mot detta utan förklarade att det passade väl in i Trädgårdstekniks egna koncept under kännetecknet Green Power i Sverige. Att Idrofoglia valt en logotyp snarlik den Trädgårdsteknik redan använde kunde Trädgårdsteknik acceptera så länge Idrofoglia inte hävdade äganderätt till denna såvitt gällde Skandinavien. Någon uttrycklig diskussion om äganderätten till varumärket Green Power fördes inte men det stod i vart fall klart att Idrofoglia kände till Trädgårdstekniks tidigare användning av ordmärket och logotypen samt att Idrofoglia inte ifrågasatte Trädgårdstekniks tidigare rätt. Efter mötet utökades affärssamarbetet till att omfatta generatorer och elverk.

I slutet av år 2000 meddelade Idrofoglia att tillverkningen och försäljningen av generatorer och elverk samt användningen av varumärket Green Power skulle överflyttas till det nystartade bolaget GPS. Eftersom det kom in en ny aktör i bilden blev Trädgårdsteknik osäkra på om den muntliga överenskommelsen gällande varumärket Green Power skulle respekteras och lämnade därför in en varumärkesansökan den 10 januari 2001. Samarbetet mellan Trädgårdsteknik och GPS avbröts under 2002 bl.a. eftersom GPS inte respekterat Trädgårdstekniks ensamrätt till logotypen i Sverige. Det är således inte korrekt att GPS valde att avsluta samarbetet år 2001.

Trädgårdsteknik vitsordar att Idrofoglia började använda figurmärket Green Power i november 1998. Inledningsvis skiljde sig märkets utförande från Trädgårdstekniks figurmärke för att sedan under år 1999 bli likt detta. Det saknar betydelse att Idrofoglia använt figurmärket innan Trädgårdsteknik lämnade in sin ansökan då det är GPS som är invändare. Således är det GPS:s användning av figurmärket som ska ligga till grund för frågan om vem av Trädgårdsteknik och GPS som har tidigast rätt till detta märke.

GPS bildades år 2000 och började enligt egen utsago inte använda figurmärket förrän år 2001. Trädgårdsteknik lämnade in sin varumärkesansökan den 10 januari 2001 och GPS har inte visat att man använde figurmärket före det datumet. Vid tiden för Trädgårdstekniks ansökan var det Idrofoglia som använde märket Green Power men Idrofoglia har sedermera upphört med användningen. Det finns inget stöd för att den icke prioritetgrundande ibruktaganderätten är överlåtbar. För det fall att Patentbesvär-rätten finner att GPS kan tillgodoräkna sig Idrofoglias tidigare användning anförs att GPS inte längre använder det märke som Idrofoglia använde vid tiden för Trädgårdstekniks ansökan, då utförandet av GPS märke skiljer sig från det märke som Idrofoglia använde i sådan grad att det inte kan sägas vara samma märke.

GPS

Idrofoglia är ett italienskt företag som tillverkar bl.a. generatorer och elkraftverk. Produktionen av dessa påbörjades år 1998. I oktober 1998 tog Idrofoglia fram figurmärket Green Power som består av orden "Green" och "Power" med en blixtn mellan orden. Idrofoglia använde märket första gången i november 1998 i samband med en mäs sa i Bologna, d.v.s. mer än två år före det att Trädgårdsteknik lämnade in sin varumärkesansökan för en identisk logotyp.

Under år 2001 gjordes vissa koncerninterna transaktioner inom Idrofoglia, vilket bl.a. innebar att hela generatorverksamheten flyttades till GPS, ett systerbolag ("GPS" används härefter för Idrofoglia och GPS).

Under år 1999 och 2000 fungerade Trädgårdsteknik som återförsäljare åt GPS av generatorer och elkraftverk i Sverige. Trädgårdsteknik erhö ll bl.a.

broschyrmaterial där figurmärket exponerades på ett tydligt sätt. År 2001 valde GPS att avsluta samarbetet med Trädgårdsteknik och utsåg ett annat företag till återförsäljare av generatorer och elkraftverk i Sverige. Istället för att upphöra med användningen av figurmärket valde Trädgårdsteknik att inge en varumärkesansökan. Registreringen är identisk med GPS:s märke sånär som på ordet "generators" som saknar betydelse i sammanhanget då det är beskrivande för aktuella varor. I egenskap av tidigare återförsäljare åt GPS är det uppenbart att Trädgårdsteknik varit medvetna om att figurmärket tagits fram av och använts av GPS före tidpunkten för ansökningen ingivande.

De skillnader i GPS användning av figurmärket som Trädgårdsteknik gör gällande är försumbara och beror på tryckningstekniska orsaker. Trädgårdsteknik gav in den aktuella varumärkesansökan den 10 januari 2001 och har vitsordat att GPS började använda märket i november 1998. Att då göra gällande att GPS successivt ändrat utformningen av märket för att slutligen i oktober 1999 bli identiskt med Trädgårdstekniks varumärke saknar all logik.

Idrofoglia och GPS ingår i samma koncern. GPS kan därför tillgodoräkna sig Idrofoglias tidigare användning av märket. Om det skulle tillmätas betydelse att bolagen inte är samma juridiska person görs gällande att GPS förvärvat alla rättigheter från Idrofoglia i samband med att bolaget tog över hela Idrofoglias verksamhet inom generatorområdet, varför de av detta skäl kan tillgodoräkna sig Idrofoglias tidigare användning av märket.

GPS bestrider att Trädgårdsteknik använde märket redan 1998. GPS ifrågasätter även att Trädgårdsteknik skulle ha använt ordmärket Green Power sedan år 1991. Trädgårdstekniks påstående om att GPS skulle ha accepterat att rätten till kännetecknet Green Power tillkommer Trädgårdsteknik saknar grund och bestrids således. GPS bestrider även att de inte längre skulle använda märket.

Trädgårdsteknik har genmält.

GPS påbörjade tillverkning och försäljning av generatorer och elverk först 2001. Innan dess har det inte funnits någon anledning för Trädgårdsteknik

att ha något samarbete med GPS. GPS och Idrofoglia S.r.l. är två skilda juridiska personer.

Varmluftspannor/värmepannor och generatorer/elverk är näraliggande produkter. Produkterna har samma handelsvägar och tillverkare av elverk är även återförsäljare av varmluftspannor. Produkterna har även samma slutanvändare.

Parterna har i Patentbesvärslagen åberopat skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

Lika med PRV finner Patentbesvärslagen att Trädgårdstekniks figurvarumärke är förväxlingsbart med det motanförda figurmärke som GPS har åberopat att bolaget, alternativt Idrofoglia, använde vid tiden för Trädgårdstekniks ansökan om varumärkesregistrering.

GPS har, mot Trädgårdstekniks bestridande, inte visat att bolaget vid tiden för Trädgårdstekniks varumärkesansökan för egen del använde det motanförda figurvarumärket.

Trädgårdsteknik har vitsordat att Idrofoglia vid tiden för Trädgårdstekniks varumärkesansökan använde det motanförda figurvarumärket.

Vad GPS anför om att bolaget har koncerngemenskap med Idrofoglia är emellertid inte tillräckligt för att kunna medföra att GPS äger tillgodoräkna sig Idrofoglias användning av det motanförda figurvarumärket. Och GPS har mot Trädgårdstekniks bestridande inte visat att bolaget förvärvat Idrofoglias företrädesrätt till det motanförda märket.

Vid dessa förhållanden ska det överklagade beslutet upphävas varför registreringen av Trädgårdstekniks varumärke ska bestå.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och f. patenträttsrådet Ulf Hallin. Enhälligt.