



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 24 januari 2013

PARTER

Klagande

Berteco Aktiebolag, 556544-9641
Elvägen 9, 443 61 Stenkullen

Motpart

IPE Danmark ApS
Carl Niensens Plads 35, 2730 Herlev, Danmark
Ombud: Advokat Monique Carden, Ramberg Advokater AB
Jungmansgatan 12, 211 19 Malmö

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen SCAN-LOCK

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 1 februari 2011
angående varumärkesregistrering nr 406.894, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet till följd att registreringen av varumärket SCAN-LOCK (varumärkesregistrering nr 406.894) ska bestå.

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.

Berteco Aktiebolag (Berteco) har i Patentbesvärsrätten vidhållit att registreringen av varumärket SCAN-LOCK ska bestå.

IPE Danmark ApS (IPE) har bestritt ändring av PRV:s beslut.

Berteco har som grund för sin talan hållit fast vid följande. IPE har inte någon inarbetad varumärkesrätt till SCAN-LOCK eller SCAN-LOCK GOLVSYSTEM. Berteco har inte varit i ond tro vid tidpunkten för ansökan av varumärkesregistreringen. IPE använde inte kännetecknet vid denna tidpunkt och använder det fortfarande inte.

IPE har som grund för sin talan hållit fast vid att det registrerade varumärket SCAN-LOCK är förväxlingsbart med IPE:s inarbetade varumärken SCAN-LOCK och SCAN-LOCK GOLVSYSTEM. IPE har vidare hållit fast vid att det registrerade varumärket kan förväxlas med kännetecknen som användes av IPE vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används och att Berteco var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

Parterna har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

Berteco

År 1991 sålde Berteco sitt första Scan-Lockgolv. Under perioden 1991-1998 köpte Berteco Scan-Lockgolv av Scan-Lock System AS. Den 14 september 1998 sålde Scan-Lock System AS sin golvbeläggningsrörelse till Interface Europe Ltd (Interface). Vid detta tillfälle bytte Scan-Lock System AS namn till IPE Denmark AS. Från och med denna tidpunkt köpte Berteco Scan-Lock av Interface. Det är således felaktigt, som påstås i det överklagade beslutet, att Berteco sedan 1998 sålt golvbeläggningarna för IPE:s räkning. Vidare sålde IPE sin plastproduktion till Kim Kristensen Plast (KKP) 2003. Från och med denna tidpunkt har Berteco haft allt samarbete vad gäller Scan-Lock med KKP. Av brev från den 12 november 2003 ställt till Berteco från IPE framgår att "Kim övertager alle rettigheder og pligter, herunder også pligten til fortsat at leverer hurtigt og i en god kvalitet".

Berteco ansökte om registrering av varumärket i september 2009. Vid denna tidpunkt använde inte IPE varumärket eftersom detta var sålt till såväl Interface som KKP. Berteco sålde alltså inte vid tidpunkten för ansökan golvbeläggningar för IPE:s räkning. Det är därmed uteslutet att Berteco skulle haft kännedom om att IPE då använde kännetecknet SCAN-LOCK.

IPE har inte på något sätt visat att bolaget använde varumärket vid tidpunkten för ansökan. Det samarbetsavtal som IPE hänvisat till från 2006 visar inte att IPE faktiskt använde kännetecknet 2009. De mail som IPE åberopat har inte besvarats av Berteco eftersom något samarbete mellan parterna inte varit för handen sedan 1998. Något samarbetsavtal föreligger inte, vilket också har bekräftats av IPE i åberopat mail daterat den 31 augusti 2009. Bertecos all kontakt och samarbete vad gäller försäljning av Scan-Lock har under de senaste åren uteslutande varit med Interface och KKP utan några mellanhavanden med IPE.

IPE

Under de senaste 25 åren har IPE använt sig av kännetecknen SCAN-LOCK och SCAN-LOCK GOLVSYSTEM för golvbeläggning av vinyl. Kännetecknen har under åren använts i diverse marknadsföringsmaterial såsom broschyrer, annonser och på utställningar runt om i världen, inte minst i Europa och Norden. Kännetecknet SCAN-LOCK är således väl inarbetat i områdena Europa och Norden.

IPE:s kännetecken SCAN-LOCK är identiskt med Bertecos registrering av varumärket SCAN-LOCK. Vidare är varorna, golvbeläggning av vinyl, identiska vilket innebär att varumärkesidentitet föreligger. Det finns därmed en stor förväxlingsrisk.

För cirka 15 år sedan började Berteco för IPE:s räkning att sälja golvbeläggningen Scan-Lock. Den kundkrets som köper golvbeläggning av vinyl, såväl genom Berteco eller annan, förknippar starkt IPE (tidigare firmamn Scan-Lock Systems AS) med kännetecknet SCAN-LOCK. Det bör även poängteras att företrädaren för IPE, Erik Dromph, har drivit plastfabrik i nästan 50 år och har varit marknadsledande på den europeiska marknaden vad gäller golvbeläggning av vinyl.

När Berteco upprättade ansökan om registrering av SCAN-LOCK gjordes det med vetskap om att IPE använde kännetecknet SCAN-LOCK och att bolaget hade gjort så sedan många år. Detta styrks av att Berteco har varit återförsäljare av golvbeläggnings Scan-Lock för IPE:s räkning under cirka 15 år och har i denna affärsrelation haft god insikt i vem som äger rättigheterna till kännetecknet SCAN-LOCK.

Vidare har företrädare för Berteco undertecknat ett samarbetsavtal år 2006 där det klart och tydligt står att *"Alle navne og design rettigheder forbliver hos Erik Dromph"*. Erik Dromph är, och har alltid varit, ägare av IPE och de tidigare företag som ägt rättigheterna till SCAN-LOCK. Nämnda avtal har Erik Dromph bland annat undertecknat och stämplat med IPE:s logotyp. IPE registrerade även år 2003 domännamnet Scanlock.dk och har använt det som hemsida och som mejladress, vilket Berteco och kundkretsen som beställt SCAN-LOCK golvbeläggningar haft vetskap om, eftersom korrespondens har skett mellan parterna via bland annat e-post. Kännetecknet är därför nära knutet till IPE:s affärsverksamhet.

Parterna har samarbetat efter år 2006 och intensiv mailkorrespondens har ägt rum. Samarbetsavtalet från år 2006 mellan IPE och Berteco är fortfarande bindande. I augusti 2009 kontaktade IPE Berteco och meddelade att de fortsättningsvis kommer att använda sig av fler återförsäljare av SCAN-LOCK i Sverige på grund av att Berteco inte lyckats sälja de kvantiteter som utlovats. Trots att IPE motiverat och förklarat att IPE fortsättningsvis ska sälja SCAN-LOCK i Sverige ansökte Berteco om registrering av SCAN-LOCK som varumärke endast en vecka efter korrespondensen. Berteco har haft vetskap om att IPE använde sig av det identiska kännetecknet SCAN-LOCK vid ansökningsdatumet. Bertecos avsikt har varit att hindra IPE och KKP från att utvidga sitt nätverk av säljare i Sverige samt att hindra IPE och KKP från att öka sin marknad. Det är i egentlig mening fråga om ett fientligt och otillåtet övertagande av en redan existerande produkt. Varumärket SCAN-LOCK används fortfarande av IPE.

Parterna har åberopat viss skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

Såsom PRV anført ger utredningen i målet inte stöd för att vare sig SCAN-LOCK eller SCAN-LOCK GOLVSYSTEM var inarbetat som varukänntecken för IPE:s varor inom den aktuella omsättningskretsen vid tidpunkten för ansökan om registrering av Bertecos varumärke SCAN-LOCK. Hinder mot registreringen föreligger därmed inte enligt 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen (VmL)

Det yngre varumärket SCAN-LOCK är i och för sig förväxlingsbart med IPE:s äldre kännetecknet SCAN-LOCK eftersom det råder identitet mellan såväl kännetecknen som de varor som respektive märke avser.

Av 2 kap. 8 § första stycket 4 och 28 § VmL följer att en registrering kan hävas om hinder mot registrering förelegat därför att varumärket kan förväxlas med ett kännetecken som används här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

För att hinder mot registreringen ska föreligga krävs således att SCAN-LOCK användes av IPE som kännetecken vid tidpunkten för Bertecos ansökan, att det fortfarande används av IPE samt att Berteco var i ond tro vid tidpunkten för ansökan. Det ankommer på IPE att visa att förutsättningarna i bestämmelsen är uppfyllda.

IPE har som bevisning för att varukännetecknet använts av IPE vid tidpunkten då Berteco ansökte om registrering av varumärket gett in bland annat ett samarbetsavtal mellan Berteco, Kim Kristensen Plast och IPE daterat den 25 augusti 2006, tre marknadsföringsbroschyrer, en orderbekräftelse för registrering av domännamnet www.scan-lock.dk från och med den 5 oktober 2006 och ett år framåt samt ett antal e-mail från IPE till Berteco under perioden 15 januari 2008 till 31 augusti 2009.

De ingivna broschyrerna, som inte är daterade, är upprättade i Scan-Lock System AS:s namn visar inte att de använts som marknadsföringsmaterial efter den 14 september 1998 fram till vilken tidpunkt Scan-Lock System AS ostridigt saluförde varor under kännetecknet SCAN-LOCK. Även om det senare funnits ett samarbetsavtal mellan Berteco, Kim

Kristensen Plast och IPE, vilket dock har bestritts av Berteco, visar den omständigheten inte att IPE vid någon tidpunkt faktiskt har använt SCAN-LOCK som ett kännetecken för sina varor. Inte heller den omständigheten att IPE har använt domännamnet www.scan-lock.dk under år 2006-2007 eller e-mailadressen info@scan-lock.dk visar att SCAN-LOCK faktiskt har använts som ett varukännetecken. Utredningen i övrigt visar inte heller att IPE använt sig av varukännetecknet vid tidpunkten för ansökan eller kan härleda sin rätt från någon som använt kännetecknet vid denna tidpunkt. Hinder mot registreringen av det yngre varumärket SCAN-LOCK med stöd av 2 kap. 8 § andra stycket 4 VmL kan redan av denna anledning inte anses föreligga.

Vid denna bedömning finns det inte anledning att pröva om kännetecknet fortfarande används eller om Berteco varit i ond tro.

Överklagandet ska därmed bifallas och registreringen av varumärket SCAN-LOCK ska bestå.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall och Annika Ryberg, referent. Enhälligt.