



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 29 september 2014

## **PARTER**

### **Klagande**

Alcotrack Sverige AB, 556890-5912  
c/o Sääf, Uddevallavägen 3, 452 31 Strömstad  
Ombud: Nils-Erik Folemark  
Cegumark AB, Box 53047, 400 14 Göteborg

### **Motpart**

Protego Information Aktiebolag, 556379-1655  
Sofiavägen 4, 222 41 Lund

## **SAKEN**

Upphävande av varumärkesregistreringen SCANSHOP

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 27 mars 2013  
angående varumärkesregistrering nr 414.045, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

EE

---

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

## BAKGRUND

Invändningsförfarandet inleddes i PRV i ScanShop ABC Distributions namn och bolaget antecknades som part i det överklagade beslutet. Bolaget har emellertid förtydligat i PRV att ABC Distribution NUF var det rätta namnet på invändaren. Efter överklagande till Patentbesvär-rätten har klaganden anfört att ABC Distribution NUF efter namnänd-ring till ScanShop NUF avvecklats. Talan i målet har efter överlåtelse övertagits av Alcotrack Sverige AB.

## YRKANDEN M.M.

Alcotrack Sverige AB (Alcotrack) har vidhållit att registreringen av varu-märket SCANSHOP (nr 414045) ska upphävas.

Protego Information Aktiebolag (Protego) har bestritt ändring. Vidare har Protego, som Patentbesvär-rätten har uppfattat bolagets talan, i första hand yrkat att Patentbesvär-rätten ska avvisa alternativt avskriva Alcotracks talan och i andra hand yrkat att frågan om invändarens tale-rätt avgörs genom mellandom.

## GRUNDER

Alcotrack har, som Patentbesvär-rätten uppfattat bolaget, som grund för sin talan här anfört följande.

Det registrerade varumärket SCANSHOP är förväxlingsbart med känne-tecknet SCANSHOP som ABC Distribution NUF använde vid tidpunkten för ansökan om registreringen, och som Alcotrack nu använder, vilket Protego kände till. Kännetecknen är identiska och används för identiska varor. Protego var i ond tro vid tidpunkten för ansökan. Vid tidpunkten för invändningen i december 2010 gällde inga regler om invändning i eget intresse.

Protego har, som Patentbesvärsträtten uppfattat bolaget, till grund för talan anfört följande.

Varumärkeslagen (2010:1877) ska tillämpas i målet.

Det finns inget bolag som har haft behörighet eller befogenhet att göra invändningen hos PRV. ABC Distribution har inte invänt i eget intresse.

Det har inte visats att kännetecknet SCANSHOP användes av ABC Distribution vid tidpunkten för ansökan eller tidigare. Domännamnet tillhörde då Precision Norge AS i konkurs.

Det har inte heller visats inarbetning av firman eller varumärket SCANSHOP. En domän utgör inte grund för varumärkesrättsligt skydd.

Protego Information har inte registrerat varumärket i ond tro.

## **UTVECKLING AV TALAN**

Alcotrack har till utveckling av talan vidhållit vad som anfördes vid PRV och, som bolaget slutligt bestämt sin talan, framfört i huvudsak följande i Patentbesvärsträtten.

Protego kände väl till användningen av SCANSHOP innan ansökan om registrering lämnades in. Protego har anfört ”att bolaget var försatt i konkurs var något som innehavaren informerade sig om innan ansökan om varumärket”. Protego visste alltså att annan använde ifrågavarande varumärke och ville medvetet ta det. Därtill skrev Protego, två dagar efter sin egen ansökan, ett varningsbrev till ABC Distribution.

Protego uppehåller sig uteslutande vid frågan om ABC Distribution har varit rätt invändare eller ej. De relevanta tidpunkterna är då ansökan gjordes i augusti 2010 och då invändningen gjordes i december 2010. Resten är fusioner och överlåtelser där talerätten tagits över. En sammanfattning kan se ut på följande sätt.

2003-12-03 Precision Norge AS 986 414 851 bildades (avvecklades 2009-09-08),

2005-06-30 Domänen www.scanshop.se och dess webbutik skapades av Öivind Lunde och registrerades via bolaget Precision Norge AS,

2006-12-20 ABC Distribution NUF (990 612 323) bildas,

2007 Webbutiken flyttades från Precision Norge AS till ABC Distribution NUF

2009-03-06 Domänen www.scanshop.se flyttades från precision Norge AS till Öivind Lundes nya företag ABC Distribution NUF (en norsk filial till ABC Distribution Scandinavia Ltd., Storbritannien). Som framgår av ingiven handling så betalade ABC Distribution förnyelsen av domänen i juni 2009,

2010-12-14 Invändningen görs i namnet ScanShop ABC Distribution NUF,

2011-12-28 ABC Distribution NUF namnändrades till ScanShop NUF,

2012-06-25 ScanShop NUF överlåter den svenska webbutiken inklusive domännamnet till Alcotrack Sverige AB,

2013-01-23 ScanShop NUF ändrar bolagsform till AS, ScanShop Norge AS och därefter avvecklas NUF-bolaget,

Ägare till de inblandade bolagen har hela tiden varit densamme.

Domännamnet www.scanshop.se och ScanShops webshop med 7,300 svenska kunder bl.a. ca 40 kommuner och landsting, ägs idag av Alcotrack Sverige.

Protego har till utveckling av talan vidhållit vad som anfördes vid PRV och framfört i huvudsak följande i Patentbesvärsträtten.

Protego instämmer i den bedömning som PRV har gjort och de skäl som PRV har anfört.

Invändningen har gjorts av en juridisk person som inte var berörd av registreringen vid registreringstillfället.

Precision Norge AS med organisationsnummer 986 414 851, originalinnehavare av domänen [www.scanshop.se](http://www.scanshop.se), försattes i konkurs 5 juni 2009. Enligt den norska konkursförvaltaren avslutades konkursen med underskott. Ingen trading eller annan överföring sanktionerad av konkursförvaltaren har, trots omfattande skriftväxling, kunnat påvisas av ABC Distribution. Den påstådda överflyttningen av domänen [www.scanshop.se](http://www.scanshop.se) i mars 2009 från Precision Norge AS till ABC Distribution NUF har inte skett eftersom det organisationsnummer som anger den juridiska personen som är innehavare av domänen [www.scanshop.se](http://www.scanshop.se) tillhör Precision Norge AS i konkurs.

ABC Distribution NUF med organisationsnummer 990 612 323 är en norsk filial till det engelska bolaget ABC Distribution Scandinavia Ltd, 06010838. Filialen ABC Distribution NUF avregistrerades för moms och F-skatt i Sverige den 24 januari 2007 och avregistrerades, efter namnändring till ScanShop, den 23 januari 2013 enligt norska bolagsregistret. Det engelska bolaget ABC Distribution Scandinavia Ltd är likviderat sedan den 30 april 2013.

Det kan således konstateras att invändaren, den angivna filialen ABC Distribution NUF, med tillhörande engelska bolag idag är likviderat i England och avregistrerat i Norge och har därigenom upphört att existera som juridisk person och kan analogt ej inneha eller vidhålla talerätt i tvist eller talan av något slag. Denna rätt upphörde senast den 30 april 2013 då bolaget i England likviderades.

Till slut har kännetecknet och varumärket och talerätt hamnat i det svenska bolaget Alcotrack år 2013. Protego förstår inte hur detta är möjligt. Detta nya bolag registrerades 16 april 2012.

Ägaren av domänen [scanshop.se](http://scanshop.se) var alltså försatt i konkurs och domänen användes inte då varumärkesansökan i Sverige gjordes av Protego. Det

har inte heller visats av att varukännetecknet Scanshop användes av ABC Distribution vid tidpunkten för ansökan eller tidigare eftersom även domännamnet tillhörde Precision Norge AS i konkurs vid denna tidpunkt.

Det varningsbrev som refereras av invändaren avser varumärket BreathKey.

## BEVISNING

Parterna har åberopat skriftlig bevisning.

## DOMSKÅL

Protego har i PRV anfört att invändningen har gjorts av ett bolag som inte invänder i eget intresse och begärt att invändningen skulle avvisas på denna grund. Protego har i Patentbesvärslagen vidhållit denna begäran.

Alcotrack har i denna del anfört att det vid tidpunkten då invändningen gjordes, i december 2010, inte fanns någon bestämmelse i då gällande varumärkeslag (1960:644) som möjliggjorde ett avslag av invändning på grund av invändarens bristande eget intresse i saken.

En ny varumärkeslag (2010:1877) (i fortsättningen varumärkeslagen) trädde i kraft den 1 juli 2011 då den gamla lagen upphörde att gälla. Den nya lagen ska, enligt 10 kap. 14 § 1 och 2, tillämpas även på varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet. Detsamma gäller för invändningar som görs mot registreringar som skett med anledning av ansökningar som kommit in till PRV före ikraftträdandet (se prop. 2009/10:225 s. 388 f.). Det är således den nya varumärkeslagen som är tillämplig i detta mål.

Enligt 2 kap. 28 § andra stycket varumärkeslagen ska en invändning som helt eller delvis grundas på ett hinder som avses i 8–10 §§ samma lag avslås i motsvarande utsträckning om den har gjorts av någon som inte invänder i eget intresse och innehavaren av det registrerade varumärket

begär det. En invändare ska i sådant fall kunna åberopa ett relativt hinder med framgång endast om han eller hon innehar eller på annat sätt företräder den rätt som åberopas till grund för invändningen (prop. 2009/10:225 s. 152). Exempel på fall då invändaren anses sakna eget intresse är att denne påstår att registreringen ska hävas på grund av ett äldre varumärke som tillhör någon annan (a. prop. s. 431). Denna fråga ska avgöras inom ramen för sakprövningen av invändningen. I invändningsärenden är det endast avslag som kan bli aktuellt som rättsföljd (a. prop. s. 153).

Om det till grund för invändningen bara har åberopats relativa hinder och invändaren inte har ett eget intresse i saken, ska PRV avslå invändningen utan någon ytterligare materiell prövning (a. prop. 431).

I det överklagade beslutet prövades ABC Distributions påstående om att Protegos varumärkesansökan gjorts i ond tro. PRV fann att det inte visats att invändaren bedrivit någon verksamhet i vilken kännetecknet SCANSHOP skulle ha använts för att marknadsföra varor av samma eller liknande slag som de som innehavarens märke avser vid tidpunkten för varumärkesansökan och avslag därför invändningen. Av PRV:s beslut kan inte utläsas att verket har tagit ställning till Protegos begäran eller prövat om ABC Distribution har gjort invändningen i eget intresse. Patentbesvärsrätten anser att frågan i detta fall kan prövas av Patentbesvärsrätten direkt.

Alcotrack har till grund för sin talan åberopat att det registrerade varumärket SCANSHOP är förväxlingsbart med kännetecknet SCANSHOP som har använts och fortfarande används för bolagets domän scanshop.se och tillhörande webbutik under samma namn.

Invändningen i målet gjordes i december 2010 av ABC Distribution. Patentbesvärsrätten har alltså att bedöma om ABC Distribution har innehaft eller på annat sätt företrätt den rättighet som åberopats som grund för invändningen, dvs. kännetecknet SCANSHOP.

Eftersom den användning av kännetecknet som åberopats till grund för invändningen avser domänen och webbutiken krävs det att ABC Distri-

bution innehade domänen och webbutiken eller på annat sätt företrädde en rätt anknuten till dessa.

Domänen och den tillhörande webbutiken registrerades inledningsvis av Precision Norge AS. Protego har bestritt att någon överlåtelse av rätten till domänen och webbutiken har skett från Precision Norge AS till ABC Distribution. Protego har i denna fråga hänvisat till att det i ett utdrag från [www.iis.se](http://www.iis.se) avseende kontaktinformation för domän anges Precision Norge AS i konkurs organisationsnummer trots att ABC Distribution anges som företag.

Alcotrack har i denna fråga bl.a. åberopat en faktura ställd till ABC Distribution avseende årsavgift för [scanshop.se](http://scanshop.se) för perioden 30.06.2009 – 30.06.2010 samt ett utdrag för kontaktinformation för domän. Av utdraget, som är daterat den 7 december 2010, framgår att informationen avser domännamnet [scanshop.se](http://scanshop.se) och att denna är skapad den 30 juni 2005. Det anges emellertid inte vare sig namn eller organisationsnummer till ägaren av domänen.

Alcotrack har även gett in ett dokument med information om ett konto hos bolaget Klarna. Av handlingen framgår att kontot är kopplat till butiken [scanshop.se](http://scanshop.se) och den 27 februari 2006 anges som datum för betalningsstart. Det finns emellertid inte någon uppgift som kan relateras till ABC Distribution. Bolaget har vidare gett in ett flertal avräkningsnotor avseende ovannämnt konto hos Klarna vilka sträcker sig över perioden januari 2010 – augusti 2010. Inga uppgifter om ABC Distribution nämns i dessa handlingar. Avräkningsnotorna är i stället ställda till Scanshop NUF och avser en tidsperiod före den 28 december 2011, som är det datum som Alcotrack har anfört att namnändring från ABC Distribution NUF till ScanShop NUF ägde rum.

Det är alltså enbart i fakturan till ABC Distribution avseende årsavgiften för [scanshop.se](http://scanshop.se) som det indikeras en koppling mellan kännetecknet SCANSHOP och ABC Distribution vid en för denna prövning relevant tidpunkt. Enligt Patentbesvärslättens mening är bevisningen inte tillräckligt för att det ska kunna anses vara visat att ABC Distribution har innehaft eller företrätt en rätt anknuten till kännetecknet. Vid sådan bedömning kan ABC Distribution inte anses ha gjort invändningen i eget



intresse. Mot denna bakgrund och med beaktande av Protegos begäran ska invändningen avslås. Överklagandet lämnas därför utan bifall.

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

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski, referent. Enhälligt.