



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 14 december 2015

PARTER

Klagande

Swede Rehandling Systems SRS AB, 556382-1650

Box 108, 651 04 Karlstad

Ombud: Eva Lena Jansson

Hynell Patenttjänst AB, Box 138, 683 23 Hagfors

Motpart

MoveTech World Wide AB, 556551-0053

Hagalundsvägen 43, 702 30 Örebro

Ombud: Mikaela Zabrodsky

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, 103 95 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringarna BERGLÖFSLÅDAN och
BERGLÖFSLÅDAN ORIGINAL

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 8 april 2014

angående varumärkesregistreringarna nr 505.396 och 505.397, se

bilaga 1 och 2

EE

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

DOMSLUT

Patentbesvärslätten upphäver de överklagade besluten och häver registreringarna av varumärkena BERGLÖFSLÅDAN (nr 505.396) och BERGLÖFSLÅDAN ORIGINAL (nr 505.397) såvitt avser varorna artiklar av oädla metaller i klass 6 och tjänsterna transport och förvaring av gods i klass 39.

YRKANDEN M.M.

Swede Rehandling Systems SRS AB (SRS) har i Patentbesvärsträtten vidhållit att varumärkesregistreringarna BERGLÖFSLÅDAN och BERGLÖFSLÅDAN ORIGINAL (härefter varumärkena) ska upphävas. I andra hand har SRS yrkat att Patentbesvärsträtten ska begränsa varuförteckningen avseende respektive varumärke på så sätt att den inte innefattar ”transportlådor av metall”.

MoveTech World Wide AB (MoveTech) har bestritt ändring.

SRS har, som Patentbesvärsträtten har uppfattat bolaget, till grund för sin talan anfört att varumärkena saknar särskiljningsförmåga eftersom BERGLÖFSLÅDAN enligt branschens vedertagna handelsbruk har kommit att bli en sedvanlig beteckning för transportlådor av metall, att varumärkena är identiska med BERGLÖFSLÅDAN som är ett inarbetat varukännetecken för transportlådor av metall inom en väsentlig del av landet och att användningen av varumärkena drar otillbörlig fördel av varukännetecknets anseende, samt att varumärkena kan förväxlas med kännetecknet BERGLÖFSLÅDAN som användes av SRS och andra näringsidkare i Sverige vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används och att sökanden var i ond tro vid ansökningstillfället.

MoveTech har, som Patentbesvärsträtten har uppfattat bolaget, till grund för sin talan gjort gällande att varumärkena har sådan särskiljningsförmåga som krävs för registrering samt att SRS inte har förvärvat någon ensamrätt till kännetecknet BERGLÖFSLÅDAN. Vidare har MoveTech vidhållit att bolaget inte var i ond tro vid tidpunkten för ansökningarna.

SRS har i Patentbesvärsträtten vidhållit vad bolaget anförde i PRV och i huvudsak framhållit följande.

BERGLÖFSLÅDAN har länge varit ett begrepp inom industrin och avser en låda av metall för lagring och transport av varor och återvinningsmaterial. BERGLÖFSLÅDAN uppfanns av Gösta Berglöf år 1953 och tillverkades vid den tiden i AB Berglöfs Verkstäder i Kopparberg. Den har sedan genom åren tillverkats av olika firmor och på olika platser. På senare tid har tillverkningen skett i Estland på uppdrag av den för

tillfället svenske rättighetsinnehavaren. Verktyg från Gösta Berglöfs tid har alltid använts vid tillverkningen. BERGLÖFSLÅDAN har sålts av ett antal olika aktörer genom åren, bland dessa SRS.

Lådorna kan företrädesvis användas av tung verkstadsindustri, återvinningsindustri m.m. där stora tåliga metallådor behövs. Omsättningskretsen för dessa varor består av aktörer inom dessa industrier och av företag som hanterar transport av varor.

Transportlådorna, för vilka såväl SRS som MoveTech använder benämningen BERGLÖFSLÅDAN, är inte några enklare produkter av metall, utan metallådor designade för att enkelt kunna tömmas och transporteras. Transportlådorna har ett unikt utseende varför det krävs specialritningar vid produktionen. MoveTech har åberopat originalritningar som bevisning. För tillverkning av ”enkla produkter” behövs inga original- eller specialritningar.

PRV har i sitt beslut gjort en felaktig bedömning när omsättningskretsen för samtliga varor och tjänster utom ”material av metall för järnvägsspår” bestämts till ”konsumenter i allmänhet” samt ”professionella aktörer som grossister, näringsidkare och företagskunder”. BERGLÖFSLÅDAN anses vara en industriklassiker och kan inte anses vara lämplig för konsumenter i allmänhet. Såväl pris, storlek och vikt visar att varorna är avsedda för tung industri, såsom verkstads- och återvinningsindustri, och inte för privat konsumtion eller för grossister, näringsidkare och företagskunder i allmänhet. Med anledning av det anförda har PRV haft fel i sin bedömning att de företag inom tung industri, återvinning och transport som undertecknat de intyg som åberopas i målen, inte skulle representera den relevanta omsättningskretsen. Intygen visar att kunderna känner till såväl BERGLÖFSLÅDAN som begrepp som produkten som sådan, även om intygen också bekräftar att de som undertecknat intygen förknippar BERGLÖFSLÅDAN med SRS.

MA, styrelseledamot och VD i MoveTech, hade kännedom om andras användning av kännetecknet BERGLÖFSLÅDAN långt innan MoveTech den 14 oktober 2003 gav in ansökan om registrering av varumärket BERGLÖFSLÅDAN CUSTOM (nr 367919), en registrering som numera innehas av MA.

SRS har stämt MoveTech vid Örebro tingsrätt för otillbörlig användning av SRS:s foto på BERGLÖFSLÅDAN, tagna från SRS:s hemsida (mål nr T 26-14). Målet slutade med förlikning. I inlaga i målet ingiven av MoveTech framgår att det är uppenbart att MoveTech genom MA känner till att det är flera aktörer som använder och har använt begreppet BERGLÖFSLÅDAN och att BERGLÖFSLÅDAN är benämningen på en behållare eller container använd för tung materialhantering inom industri och förvaring.

Genom att försöka registrera BERGLÖFSLÅDAN är det uppenbart att MoveTech vill hindra såväl befintliga som blivande aktörer på marknaden att använda den gamla välkända benämningen BERGLÖFSLÅDAN. Detta agerande tolkas av SRS som ond avsikt.

MoveTech använder inte varumärket BERGLÖFSLÅDAN för de varor som uppges i varuförteckningen och avser egentligen inte heller att göra det. MoveTechs avsikt med att registrera varumärkena är att använda dessa för transportlådor av metall och därigenom hindra andra aktörer från att använda detta sedan mer än 50 år välkända varukännetecken.

Varumärkesregistreringarna skulle vara till förfång för andra användare av det kända begreppet i det att man inte längre skulle kunna använda det. Vidare skulle SRS förlora ekonomiskt om varumärkena fick registreras då SRS har tillverkat lådan sedan ett antal år och säljer lådan sedan ännu längre tid tillbaka samt har betalat för rätten till Gösta Berglöfs originalverktyg och originalritningar.

LB hade vid tidpunkten för undertecknande av det av MoveTech åberopade intyget, den 3 juni 2013, inte rätt att vare sig överlåta originalritningar eller intyga att MoveTech skulle ges rätt att registrera BERGLÖFSLÅDAN för varuslaget transportlådor av metall. Efter att Aktiebolaget Berglöfs Verkstäder och sedermera Nya Aktiebolaget Berglöfs Verkstäder gick i konkurs har rätten till BERGLÖFSLÅDAN tillhört flera andra aktörer än släkten Berglöf i närmare 30 år.

Av marknadsundersökningen från 16 juni 2014 utförd av Attityd i Karlstad AB kan bl.a. utläsas att 71,9 procent av respondenterna känner

till BERGLÖFSLÅDAN och att 88 procent använder BERGLÖFSLÅDAN i sin yrkesverksamhet. Vidare har 79 procent av respondenterna svarat att de använder BERGLÖFSLÅDAN i sin verksamhet sedan mer än fem år tillbaka samt att 16 personer av de 25 procent som kunde namnge leverantör av BERGLÖFSLÅDAN angivit SRS. Marknadsundersökningen är genomförd genom strukturerade telefonintervjuer där 139 av 300 kontakter har svarat under perioden 28 maj till 13 juni 2014. Respondenterna företräder företag inom tung verkstadsindustri, återvinning och dylika branscher. Respondenterna är primärt personer som är antingen verksamhetsansvariga eller inköpsansvariga inom respektive verksamhet. Kontaktregistret innehåller 300 kontakter och består av medlemmar från JBF AB Järnbrukarförnödenheter, Gjuteriföreningen, Återvinningsindustrierna samt Svenska Järns medlemsregister m.fl. Listan med respondenterna sammanfaller till stor del med SRS:s kundregister. Respondenterna återfinns i SRS:s kundregister eftersom flera är nyttjare av BERGLÖFSLÅDAN liksom andra varor och tjänster som SRS tillhandahåller.

Marknadsundersökningen visar att begreppet BERGLÖFSLÅDAN är ett välkänt begrepp inom branscherna tung verkstadsindustri, återvinningsindustri och transportföretag, samt att begreppet har använts under lång tid och av flera olika aktörer.

MoveTech har i Patentbesvärsrätten vidhållit vad bolaget anförde i PRV och i huvudsak framhållit följande.

SRS har fel i sitt resonemang om omsättningskretsen. Ett märkes omsättningskrets bestäms utifrån de varor och tjänster som ingår i dess registreringsskydd, i förevarande fall de varor och tjänsterna som registreringarna avser i klass 6 och klass 39.

SRS:s bevisning visar inte att BERGLÖFSLÅDAN inom omsättningskretsen uppfattas som en generisk eller sedvanlig beteckning. I de fall då frågan är om ett varumärke förvärvat särskiljningsförmåga genom inarbetning ställs höga krav på bevisningen, vilket det även ska göras i ett sådant här fall.

Den marknadsundersökning som har presenterats är bristfällig och har inget bevisvärde. Det saknas en redogörelse för hur intervjuerna har gått till och det är därför redan på den punkten inte möjligt att säkerställa tillförlitligheten av undersökningen. I första hand saknas både en bestämning av omsättningskretsen och av undersökningens målpopulation, samt av sättet på vilket de sammanfaller i undersökningen. I andra hand saknas även en fullständig beskrivning av urvalet; hur man gått till väga vid bestämningen av urvalet och någon förklaring kring hur urvalet är representativt för omsättningskretsen. Undersökningen har genomförts utifrån klagandens kundregister. Marknadsundersökningen kan därför inte tillmätas något bevisvärde.

Det föreligger inte hinder mot registrering enligt 2 kap. 8 § första stycket 3 och 4 varumärkeslagen. Vad gäller tredje punkten är det inte visat att varumärkena är förväxlingsbara med ett äldre varumärke som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Det är inte heller visat att varumärkena drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning kan vara till skada för det äldre märkets särskiljningsförmåga eller anseende. Vad gäller fjärde punkten har MoveTech inte haft någon ondtröskgrundande avsikt med aktuella varumärkesregistreringar. MoveTech har använt kännetecknet BERGLÖFSLÅDAN sedan 1997 och äger sedan 2004 registreringsskydd för varumärket BERGLÖFSLÅDAN CUSTOM (nr 367919) för ”metallbehållare som används till förvaring av metaller, plast, papper, sopor, sand, och återvinningsmaterial” i klass 6. Som ett led i sin verksamhetsutövning har MoveTech nu även sökt skydd för aktuella varumärken. Det finns därför inte någon ond avsikt med innehavarens försök att uppnå registrering av aktuella varumärken för ifrågavarande varor i klass 6 och klass 39.

MoveTech är ägare av originalritningar av verktyg för tillverkning av en transportlåda samt dess utförande. Dessa ritningar utgör originalen till den transportlåda som uppfanns av Gösta Berglöf på 1950-talet. MoveTech har även mottagit ett intyg från LB med innebörden att MoveTech har rätten att registrera BERGLÖFSLÅDAN som beteckning på en transportlåda motsvarande den transportlåda som uppfanns av LBs far Gösta Berglöf och som MoveTech äger originalritningarna till.

DOMSKÄL

Sedvanlig beteckning för varorna och tjänsterna

Ett varumärke får registreras endast om det har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser. Bristande särskiljningsförmåga kan enligt 1 kap. 5 § första stycket 2 varumärkeslagen bero på att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten. Ett sådant varukännetecken kan inte särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags varor eller tjänster och fyller därför inte varumärkets grundläggande funktion såvida inte det bruk som har gjorts av kännetecknet har medfört att det har förvärvat särskiljningsförmåga (se EU-domstolens dom i mål *Merz & Krell*, C-517/99, EU:C:2001:510, punkt 37 och Förstainstansrättens dom i mål *Alcon mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden [varumärken, mönster och modeller]* (harmoniseringsbyrån)-*Dr. Robert Winzer Pharma (BSS)*, T-237/01, EU:T:2003:54, punkt 40).

Bestämmelsen utgör endast hinder för att registrera ett varumärke som har kommit att bli en sedvanlig beteckning för de varor eller tjänster för vilka registrering har sökts (se ovan nämnd dom *Merz & Krell*, C-517/99, EU:C:2001:510, punkt 31). Bedömningen om ett varumärke utgör en sedvanlig beteckning kan därför endast göras i förhållande till de varor eller tjänster som omfattas av varumärket samt i förhållande till hur omsättningskretsen uppfattar varumärket (se ovannämnd dom *Alcon mot harmoniseringsbyrån*, T-237/01, EU:T:2003:54, punkt 37).

Den relevanta omsättningskretsen utgörs av samtliga konsumenter eller slutanvändare, och beroende på vad som kännetecknar marknaden för den aktuella varan eller tjänsten, samtliga näringsidkare som saluför den. Det är emellertid i allmänhet konsumenternas eller slutanvändarnas uppfattning som är avgörande vid bedömningen om varumärket har blivit en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten (se EU-domstolens dom i mål *Björnekulla Fruktindustrier*, C-371/02, EU:C:2004:275, punkterna 23–26 och i dom *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company*, C-409/12, EU:C:2014:130, punkt 30).

Varumärkena, BERGLÖFSLÅDAN och BERGLÖFSLÅDAN ORIGINAL är båda registrerade för oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer i klass 6 och transport; emballering/paketering och förvaring av gods; anordnande av resor i klass 39.

SRS har anfört att BERGLÖFSLÅDAN vid tidpunkten för ansökningarna om registrering av BERGLÖFSLÅDAN och BERGLÖFSLÅDAN ORIGINAL var en sedvanlig beteckning för en låda av metall för transport och lagring av varor. En sådan vara omfattas av artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser i klass 6 och har direkt anknytning till tjänsterna transport samt förvaring av gods i klass 39 som registreringarna avser. Frågan om BERGLÖFSLÅDAN i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk har blivit en sedvanlig beteckning ska därför, som framgått, endast bedömas i förhållande till dessa varor och tjänster (jfr Tribunalens dom i mål Psytech International mot harmoniseringsbyrå- Institute for Personality & Ability Testing (16PF), T-507/08, EU:T:2011:253, punkt 60).

Omsättningskretsen för de aktuella varorna och tjänsterna består av såväl näringsidkare som konsumenter i allmänhet.

SRS har gett in en kännedomsmätning utförd av Attityd i Karlstad AB år 2014. Syftet med undersökningen, som det anges i dokumentet, har varit att undersöka kännedomen om produkten Berglöfslådan. Respondentregistret, som har sammanställts av SRS, innehåller 300 kontakter och består av produktintressenter och branschaktörer inom tung verkstadsindustri, återvinning och liknande branscher. Dokumentet saknar uppgift om hur kravet på slumpmässigt urval har tillgodosetts.

Enligt SRS egna uppgifter sammanfaller respondentregistret till stor del med bolagets kundregister. Ett sådant urval av respondenter är emellertid inte representativt för hela omsättningskretsen.

Vidare är de frågor som har ställts till respondenterna formulerade på ett sådant sätt att svaren inte ger klarhet i fråga om respondenterna upp-

fattar beteckningen BERGLÖFSLÅDAN som en allmän beteckning för transportlådor av metall, dvs. utan anknytning till ett visst kommersiellt ursprung, eller som ett kännetecken under vilket en särskild typ av transportlåda av metall marknadsförs. Kännedomsmätningen kan vid angivna förhållanden inte läggas till grund för bedömningen av om BERGLÖFSLÅDAN har kommit att bli en sedvanlig beteckning i branschen.

Förekomsten av beteckningen BERGLÖFSLÅDAN i det marknadsföringsmaterial och de artiklar som SRS har gett in, som bl.a. avser varumärkeshavarens egna användning av beteckningen, utvisar inte heller om BERGLÖFSLÅDAN har använts som en allmän beteckning för transportlådor av metall eller som ett kännetecken.

Av de intyg som SRS har åberopat framgår visserligen att vissa professionella aktörer i omsättningskretsen uppfattar BERGLÖFSLÅDAN som en sedvanlig beteckning i branschen för transportlådor. Dessa intyg utgör dock inte ett tillräckligt underlag för bedömning av hela omsättningskretsens uppfattning.

Utredningen visar sammantaget inte att beteckningen BERGLÖFSLÅDAN i omsättningskretsen har kommit att bli en sedvanlig beteckning för transportlådor av metall.

Hinder mot varumärkesregistreringarna på grund av likhet med ett inarbetat varukännetecken

Enligt 1 kap. 7 § första stycket varumärkeslagen kan ensamrätt till ett varukännetecken förvärfvas genom inarbetning. Ett varukännetecken anses, enligt paragrafens andra stycke, inarbetat om det här i landet inom en betydande del av omsättningskretsen är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet.

SRS har gjort gällande att BERGLÖFSLÅDAN är ett inarbetat kännetecken för en viss typ av låda av metall för lagring och transport av varor och återvinningsmaterial. Omsättningskretsen för en sådan vara utgörs av professionella aktörer inom verkstads- och återvinningsindustri.

SRS har åberopat kännedomsmätningen utförd av Attityd i Karlstad AB år 2014 även i denna del. För bedömningen av omsättningskretsens kännedom och uppfattning om BERGLÖFSLÅDAN som kännetecken för lådor av metall för lagring och transport, representerar respondenterna i undersökningen relevanta branscher. Undersökningens övriga angivna brister, bl.a. att respondenterna är just SRS:s kunder, gör sig emellertid gällande även här. Kännedomsmätningen kan därför inte heller läggas till grund för bedömningen i denna del.

SRS har gett in material som visar att bolaget har sålt och marknadsfört lådor av metall för transport och förvaring under namnet Berglöfslådan. Vidare framgår av ingivna intyg att det finns näringsidkare i omsättningskretsen vilka förknippar BERGLÖFSLÅDAN med SRS. Utredningen utgör emellertid inte ett tillräckligt underlag för att det ska anses visat att SRS genom inarbetning har förvärvat ensamrätt till kännetecknet BERGLÖFSLÅDAN. Invändningen kan därför inte heller bifallas på denna grund.

Onnd tro

En varumärkesregistrering får enligt 2 kap. 8 § första stycket 4 och 28 § varumärkeslagen hävas om det registrerade varumärket 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. Det är SRS som ska visa att sökanden var i ond tro när registreringsansökningarna gavs in.

SRS har gjort gällande att de använt sig av kännetecknet BERGLÖFSLÅDAN för en viss typ av låda av metall för lagring och transport av varor och återvinningsmaterial. En sådan vara omfattas, som tidigare nämnts, av varukategorin artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser som MoveTechs varumärkesregistreringar avser i klass 6 varför varuslagsidentitet föreligger. Vidare föreligger det i varumärkesrättslig mening likhet mellan den aktuella lådan och tjänsterna transport samt förvaring av gods som MoveTechs varumärken avser i klass 39. Eftersom det även råder märkesidentitet respektive märkeslikhet mellan de motstående kännetecknen kan dessa förväxlas med avseende på ovan nämnda varor och tjänster.

Vid prövningen av om sökanden har varit i ond tro vid ansökan ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet.

Omständigheter som ska beaktas i synnerhet är huruvida sökanden har känt till eller borde ha känt till att tredje man sedan länge använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, om sökandens avsikt har varit att hindra denna tredje man från att fortsätta att använda ett sådant kännetecken, och även graden av rättsligt skydd, bl.a. skyddsomfånget, för tredje mans kännetecken och för det kännetecken som avses i registreringsansökan (EU-domstolens dom i mål *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, punkterna 46-49).

Dessa omständigheter är dock inte de enda som kan beaktas vid bedömningen. Andra faktorer som i EU-rättspraxis har lagts till grund för bedömningen är ursprunget för de ord som det registrerade varumärket består av, om dessa ord tidigare använts, exempelvis av konkurrerande företag, som varumärke i näringsverksamhet samt de affärsmässiga överväganden som har legat bakom ansökan om registrering av orden som varumärke. Även händelsernas kronologi och att ett handlande upprepas har beaktats vid ondrosbedömningen (jfr Tribunalens dom i mål T-33/11 - *Peeters Landbouwmachines* mot harmoniseringsbyrån - *Fors MW*, EU:T:2012:77, punkt 20–21, i mål T-327/12 - *Simca Europe* mot harmoniseringsbyrån - *PSA Peugeot Citroën*, EU:T:2014:240, punkterna 38–39 och EU-domstolens dom i mål *Internetportal und Marketing*, C-569/08, EU:C:2010:311, punkterna 51-52).

Genom den utredning som SRS har lagt fram står det klart att varumärkesansökningarna för BERGLÖFSLÅDAN CUSTOM, BERGLÖFSLÅDAN och BERGLÖFSLÅDAN ORIGINAL gjordes av MB Berglöf som efter att respektive varumärkesregistrering beviljades överförde dem till MoveTech. I samtliga fall har all kontakt med PRV under ansökningsförfarandet skötts av MA antingen från en e-postadress tillhörande MoveTech eller i brev skrivet på bolagets brevpapper. Det kan vid dessa förhållanden hållas för visst att MB Berglöf, vilken såvitt har framkommit varken har anknytning till den ursprungliga designern

Gösta Berglöf eller till MoveTech, har gjort varumärkesansökningarna för MoveTechs räkning. Bedömningen av om den som sökt registrering har varit i ond tro vid tidpunkten för ansökningarna ska därför göras i förhållande till MoveTech.

Patentbesvärslagen delar PRV:s bedömning att det är visat att SRS vid tidpunkten för ansökningarna om registrering av de yngre varumärkena BERGLÖFSLÅDAN och BERGLÖFSLÅDAN ORIGINAL använde kännetecknet BERGLÖFSLÅDAN för transportlådor och att MoveTech hade kännedom om detta vid tidpunkten för ansökningarna. Som PRV har sagt saknas det anledning att ifrågasätta att SRS fortfarande använder kännetecknet.

MoveTech har i denna del anfört att bolaget inte var i ond tro vid tidpunkten för ansökan om registrering av BERGLÖFSLÅDAN respektive BERGLÖFSLÅDAN ORIGINAL eftersom bolaget har använt beteckningen BERGLÖFSLÅDAN sedan 1997 och sedan 2004 har registreringsskydd för varumärket BERGLÖFSLÅDAN CUSTOM. De varumärkesregistreringar som de aktuella invändningarna avser har enligt MoveTech gjorts som ett led i bolagets verksamhet och har till syfte att söka ett vidare skydd för en beteckning som bolaget redan använder som varumärke och är rättighetsinnehavare till.

Eftersom de aktuella registreringarna enligt vad MoveTech har anfört utgör en del av verksamheten till följd av bl.a. registreringen av BERGLÖFSLÅDAN CUSTOM finns det anledning att även beakta omständigheterna vid tidpunkten för denna tidigare registrering, dvs. den 14 oktober 2003 (jfr Tribunalens dom i mål Carrols mot harmoniseringsbyrån – Gambettola, T-291/09, EU:T:2012:39, punkterna 57–58).

Det har i målet framkommit att Berglöfs Verkstäder för mer än 50 år sedan började använda beteckningen BERGLÖFSLÅDAN för en viss typ av lådor av metall för lagring och transport av tungt gods samt att det sedan dess har funnits flera aktörer på marknaden som har använt beteckningen för sådana lådor.

I den återopade artikeln "Berglöfs lådor fyller 50 - och utvecklas ännu" publicerad i tidskriften Verkstäderna nr 8 år 2002 intervjuas bl.a. MA,

verkställande direktör för MoveTech, som framhåller att MoveTechs lådor är gjorda i material med högre hållfasthet än konkurrenternas och har därmed en längre livslängd. I samma artikel anges att MoveTech har sålt Berglöfslådor i fem år. De tre första åren på uppdrag av tillverkaren Stenestams Industrier och därefter i egen regi med hjälp av tre underleverantörer. I de utskriften från MoveTech:s hemsida som SRS har gett in i målet anger MoveTech att bolaget kom i kontakt med producenterna av Berglöfslådan år 1995.

Av en produktkatalog daterad 2001-01-15, annonser i tidningen "Recycling" från 2003 samt av fakturor från åren 2003-2005 framgår att SRS använde kännetecknet BERGLÖFSLÅDAN för transportlådor redan innan bolaget förvärvade en verksamhet som bl.a. avsåg lådornas tillverkning år 2006.

Patentbesvärslätten anser att ovan angivna omständigheter visar att MoveTech har haft kunskap om ursprunget till beteckningen BERGLÖFSLÅDAN, bl.a. när och hur denna kom till, samt har känt till att andra aktörer på marknaden använde beteckningen BERGLÖFSLÅDAN för en viss typ av transportlåda under lång tid innan MoveTech började använda beteckningen. MoveTech har också känt till att andra aktörer använde beteckningen vid tidpunkten för MoveTechs ansökan om varumärkesregistrering av BERGLÖFSLÅDAN CUSTOM.

Dessa omständigheter talar emot att MoveTechs ansökningar om varumärkesregistrering har utgjort ett normalt led i bolagets affärsverksamhet i enlighet med legitima kommersiella intressen. Även under dessa förhållanden kan emellertid MoveTech ha haft ett legitimt skäl för att registrera de aktuella kännetecknen.

MoveTech har anfört att bolaget har använt kännetecknet BERGLÖFSLÅDAN sedan år 1997 dvs. flera år innan registreringen av BERGLÖFSLÅDAN CUSTOM. Bolaget har emellertid varken redogjort för de förhållanden under vilka den påstådda användningen har ägt rum eller gett in någon utredning i det avseendet.

Vidare har MoveTech gjort gällande att bolaget äger originalritningar av verktyg för tillverkning av den transportlåda som uppfanns av Gösta

Berglöf på 1950-talet och originalritningar över lådans utförande. Bolaget har vidare gett in ett dokument daterat den 3 juni 2013 i vilket LB, Gösta Berglöfs son, intygat att MoveTech har haft rätt att registrera BERGLÖFSLÅDAN som beteckning på en transportlåda. SRS har i denna del genmält att LB inte har ägt någon rättighet till beteckningen BERGLÖFSLÅDAN och att MoveTech följaktligen inte kunnat härleda något rätt till beteckningen från honom. MoveTech har inte uttalat sig om dessa förhållanden och inte heller utvecklat på vilket sätt bolaget har förvärvat den rätt till kännetecknet som bolaget har gjort gällande. Inte heller de av MoveTech ingivna handlingarna ger klarhet i den frågan. Utredningen ger sammantaget inte vid handen att MoveTech hade något skydd för beteckningen BERGLÖFSLÅDAN före tidpunkten för ansökan om varumärkesregistrering av BERGLÖFSLÅDAN CUSTOM.

MoveTech har inte uttalat sig om skälen till att bolaget ansökte om registrering av beteckningen BERGLÖFSLÅDAN och BERGLÖFSLÅDAN sammansatt med olika beskrivande tillägg trots kännedom om att beteckningen sedan länge använts för transportlådor av metall av andra aktörer på marknaden, bl.a. av bolagets konkurrenter. Trots kunskap om dessa förhållande och fastän PRV motanförde hinder mot registreringarna i form av efternamn och firmor innehållande Berglöf såg MoveTech till att på olika sätt undanröja dessa hinder och därigenom erhålla de ifrågakvarande varumärkesregistreringarna, i stället för att ansöka om andra kännetecken för bolagets varor och tjänster.

Mot den bakgrunden, och med beaktande av att något legitimt ändamål med registreringarna inte har framkommit, måste vid en helhetsbedömning syftet med ansökningarna om registrering av BERGLÖFSLÅDAN och BERGLÖFSLÅDAN ORIGINAL anses ha varit att dra fördel av den kännedom om beteckningen BERGLÖFSLÅDAN som har funnits på marknaden för transportlådor.

MoveTech måste således vid en helhetsbedömning anses ha varit i ond tro i den mening som avses i 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen. Varumärkesregistreringarna av BERGLÖFSLÅDAN och BERGLÖFSLÅDAN ORIGINAL ska därför hävas avseende varorna oädla metaller, ej ingående i andra klasser, i klass 6 samt för tjänsterna transport och förvaring av gods i klass 39.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulär B)

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