



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 6 juli 2016

PARTER

Klagande

LPB

Motpart

Lilla Lyckliga Gatan (14) AB
Österlånggatan 43, 461 30 Trollhättan

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen LYCKLIGA GATAN

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 3 februari 2016
angående varumärkesregistreringen nr 524276, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar frågan om upphävande av varumärkesregistreringen LYCKLIGA GATAN åter till PRV för förnyad prövning.

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

Lilla Lyckliga Gatan (14) AB ansökte den 11 november 2014 om registrering av varumärket LYCKLIGA GATAN. Varumärket registrerades av PRV den 20 april 2015 för kläder i klass 25.

LPB invände mot registreringen av varumärket och anförde i huvudsak följande. Logotypen är stulen från hans kännetecken LYCKLIGA GATAN i Strömstad. Att ta ett väl inarbetat företagsnamn och göra det till sitt eget är anmärkningsvärt då det tydligt framgår av tidigare korrespondens att namnet var i bruk innan Lilla Lyckliga Gatan AB ansökte om skydd. Dessutom var bolaget väl medvetet om att han hade namnet vilket var orsaken till att "Lilla Lyckliga Gatan" valdes. Han hade inarbetat sitt kännetecken i fyra år innan Lilla Lyckliga Gatan AB kopierade det genom sin butik Lilla Lyckliga Gatan. Att bolaget förnekar kännedom om LYCKLIGA GATAN i Strömstad är inte trovärdigt.

Lilla Lyckliga Gatan AB anförde i huvudsak följande. Lilla Lyckliga Gatan AB kände inte till LPB:s butik i Strömstad innan bolaget Lilla Lyckliga Gatan AB startades. LPB har ändrat färg på sin butiks skylt till rosa och vitt vilket är de färger som Lilla Lyckliga Gatan AB har på sin butiksskylt. Detta framgår av fotografier som tagits på LPB:s skylt i oktober/november 2014. Hennes första kontakt med LPB var i oktober 2014.

Genom beslut den 3 februari 2016 avslog PRV LPB:s invändning med motivering att LPB inte hade visat att hans kännetecken LYCKLIGA GATAN var inarbetat i en betydande del av landet när Lilla Lyckliga Gatan AB ansökte om registrering av sitt varumärke och att det äldre kännetecknet således inte utgjorde hinder mot registreringen.

YRKANDEN

LPB har vidhållit sitt yrkande om att varumärket LYCKLIGA GATAN ska upphävas.

Lilla Lyckliga Gatan AB har bestritt ändring.

Som grund för sin talan i Patentbesvärsrätten har LPB, som Patentbesvärsrätten har uppfattat honom, vidhållit att varumärket LYCKLIGA GATAN är förväxlingsbart med hans inarbetade kännetecken LYCKLIGA GATAN samt att varumärket i vart fall är förväxlingsbart med kännetecknet LYCKLIGA GATAN som han använde vid tidpunkten för ansökan om varumärkesregistreringen vilket innehavaren hade kännedom om och då var i ond tro.

Lilla Lyckliga Gatan AB har till grund för sin talan, som Patentbesvärsrätten uppfattar bolaget, hållit fast vid att det äldre kännetecknet LYCKLIGA GATAN inte är inarbetat och att bolaget inte var i ond tro när ansökan om registrering av varumärket LYCKLIGA GATAN gavs in.

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

Han har dokumenterat att han var först med namnet och logotypen LYCKLIGA GATAN. Namnet Lilla Lyckliga Gatan har inte någon som helst påverkan på hans rörelse. Det har inte heller hans kännetecken LYCKLIGA GATAN på Lilla Lyckliga Gatans AB:s omsättning. Båda är små, lokala aktörer. Att tvingas byta namnet som man varit först med medför omkostnader för skyltar, logotyper, påsar och marknadsföring samt förklaringar till alla kunder om orsaken till namnbytet etc. Det är oacceptabelt. Lilla Lyckliga Gatan AB kan i stället använda kännetecknet LILLA LYCKLIGA GATAN. Kärnfrågan är om det ska vara tillåtet och godkänt av PRV att någon stjälar ett annat företags inarbetade butiksnamn och åberopar rätten till det.

Lilla Lyckliga Gatan AB har anfört i huvudsak följande.

LPB har ändrat sin logotyp och profilerat sig med samma färger som Lilla Lyckliga Gatan AB använder. Detta skedde i samband med öppnandet av butiken i Tanumshedes shoppingcenter vilket var två år efter det att Lilla Lyckliga Gatan AB öppnade sin butik. LPB har från början haft intentionen att byta sitt butiksnamn till Lycklig. Kunderna tror att de gillar Lilla Lyckliga Gatan på Facebook men har istället gått in och gillat Lyckliga gatan. Även vänner och släktingar har tagit fel. Vid upprepade tillfällen har Lilla Lyckliga Gatan AB fått dementera att

bolaget driver en butik i Tanumshede. Bolaget vill inte förknippas med LPB:s verksamhet.

SKÄL

Ett inarbetat kännetecken kan utgöra hinder mot registrering av ett varumärke om det inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet, se 2 kap. 8 § andra stycket 3 varumärkeslagen. Frågan om vad som utgör en väsentlig del av landet måste bedömas i det enskilda fallet. En förhållandevis stor geografisk del av landet måste anses utgöra en väsentlig en väsentlig del av landet. Även ett geografiskt sett mindre område bör dock kunna betraktas som en väsentlig del av landet, om denna del inrymmer en stor del av befolkningen, t.ex. något av storstadsområdena i landet (se prop. 2009/10:225 s. 416).

LPB har, som Patentbesvärsrätten har uppfattat honom, gjort gällande att kännetecknet LYCKLIGA GATAN är inarbetat i Strömstad med omnejd. Detta område kan enligt Patentbesvärsrätten inte anses utgöra en väsentlig del av landet. Utredningen visar inte att LYCKLIGA GATAN är inarbetat i något område. LPB:s kännetecken LYCKLIGA GATAN utgör därför inte hinder mot registreringen på denna grund.

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen får emellertid ett varumärke inte registreras om det kan förväxlas med ett kännetecken som används här i landet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

De omständigheter som LPB har anfört som grund för sin invändning får uppfattas som att han gjort gällande att varumärket är förväxlingsbart med kännetecknet LYCKLIGA GATAN som han använde vid tidpunkten för ansökan av varumärkesregistreringen vilket innehavaren hade kännedom om och var i ond tro.

Enligt det överklagade beslutet har PRV inte prövat yrkandet om hävning med beaktande av bestämmelserna i 2 kap. 8 § första stycket 4 om ond tro. En prövning av frågan om upphävande av registreringen på

grund av ond tro först vid Patentbesvärslätten skulle strida mot instansordningens princip. Ärendet ska därför återförvisas till PRV för förnyad prövning.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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