

Invändningsärende nr 2004/0086/0001

Registrering nr 366867

INVÄNDARE

Gameboards & Broadwords Mitt (G & B Mitt)
c/o Gunneriusson
Svartbäcksgatan 37 A
753 32 Uppsala

INNEHAVARE

SF Alpha Uppsala
c/o Jonas Björk
Fänkålgatan 33
754 47 Uppsala

Exp. Patent- och registreringsverket
2006-02-28

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket UPPCON, nr 366867, vilket är registrerat för underhållning; nöjen; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); publicering av texter (ej reklamtexter); handledning; instruktionstjänster; undervisning; utbildningstjänster; utgivning av böcker; arrangerande och hållande av konferenser; arrangerande och hållande av kongresser; utbildningsinformation; nöjes- och underhållningsinformation; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; framförande av liveföreställningar; visning av biograffilmer; upplåtande av biosalonger; arrangerande och hållande av seminarier; arrangerande och hållande av studiecirklar; arrangerande av skönhetstävlingar; bokning av biljetter till teater- och andra nöjesföreställningar; undervisning/utbildning samt anordnande av handledning/instruktion, i klass 41.

Invändaren yrkar att registreringen hävs och har som grund härför gjort gällande att denne – så som det får förstås – besitter en tidigare inarbetad rättighet till kännetecknet UPPCON. Invändaren hävdar också att innehavaren gjort registreringen i ond tro och anför vidare i allt väsentligt följande.

Föreningen Gameboards & Broadwords Mitt (G&B) har under en lång rad av år anordnat roll- och konfliktspelkonventet ”Uppcon”. Det rör sig om ett tiotal arrangemang (under åren 1990-97 samt 2004), som G&B har anordnat ”Uppcon”.

”Uppcon” är en etablerad beteckning på det spelkonvent som G&B anordnat under en lång rad av år och som är väl känt av andra inom samma verksamhet. ”Uppcon” är idag ett starkt varumärke och en kvalitetsstämpel i spelsverige, vilket garanterar goda besöksiffror. Som exempel på verksamhetens omfattning kan nämnas att omsättningen 1995 var 172 000 sek; 1996 var 148 000 sek; 1997 var 77 000 sek. Antalet besökare var 1995:392 stycken; 1996

300+ stycken; 1997: 150+ stycken. De första åren var besökarantalet över 600 stycken; något som gjorde att vi strävade efter att begränsa antalet besökare för att höja kvaliteten.

Till stöd för sin sak har invändaren tillfört ärendet diverse trycksaker i form av programhäften, broschyrer, verksamhetsberättelser samt en facktidskrift.

Innehavaren av varumärket, som beretts tillfälle att yttra sig, har inte bemött invändningen

SKÄL

Av 2 § varumärkeslagen framgår bl a att ensamrätt till ett varumärke även kan förvärfvas utan registreringsförfarande då varumärket blivit inarbetat. Ett kännetecken anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig till är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.

Av 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecken som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag. Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två varumärken skall emellertid avgöras efter en helhetsbedömning i vilken alla omständigheter i det enskilda fallet skall beaktas. Bedömningen av märkes- och varuslagslikheten skall ske med tillämpning av den s k produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort sett desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet skall vara för handen.

Vid förväxlingsbedömningen skall emellertid samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet beaktas, varvid graden av kännedom på marknaden om de aktuella märkena spelar en central roll. Det skall även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke skall utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

Av 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen framgår att registreringshinder föreligger om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

PRV vill även framhålla om att frågor om bättre rätt till ett varumärke inte kan prövas i administrativ ordning. Sådana frågor kan endast tas upp till prövning av allmän domstol, se 44 § varumärkeslagen. En annan sak är att prövningen av om det föreligger hinder mot registrering enligt 14 § första stycket varumärkeslagen inte sällan aktualiserar frågeställningar liknande dem i mål angående bättre rätt. Så kan det t ex förhålla sig vid prövning enligt 14 § första stycket 7 p varumärkeslagen då fråga inte sällan uppkommer om vem av parterna som skall anses vara den som använt en viss beteckning i ett visst sammanhang.

Språkligt och/eller figurativt identiska märken som olika personer gör anspråk på betraktas i en sådan prövning som olika kännetecken. PRV har således här endast att pröva huruvida det på grundval av vad som framkommit i ärendet föreligger hinder mot aktuell registrerings fortsatta bestånd.

PRV gör följande bedömning.

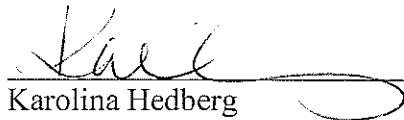
Inledningsvis kan konstateras att då invändarna inte grundar sin invändning på en registrerad rättighet måste först fastställas om det vid tidpunkten för innehavarens ansökan förelåg ett registreringshinder i form av ett förväxlingsbart kännetecken, vilket uppkommit genom inarbetning. Det får anses styrkt att invändaren brukat kännetecknet UPPCON i den utsträckning och omfattning som framgår av ingivet material. Detta då det saknas anledning för PRV att särskilt ifrågasätta de av invändaren presenterade uppgifterna, vilka – till ytterligare bekräftelse – ej heller har tillbakavisats av innehavaren.

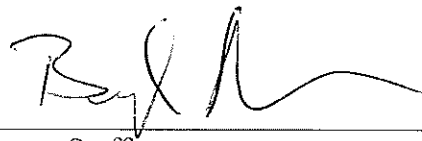
För att det aktuella känneteckensbruket skall kunna stipulera en varumärkesrätt krävs emellertid också att kännetecknet inom en betydande del av omsättningskretsen här i landet är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet ifråga. Den aktuella omsättningskretsen bestäms utifrån den grupp konsumenter vilka typiskt sett utgör avnämarna av de produkter och/eller tjänster som finns angivna i registrerings varuförteckning. I förevarande fall bedöms denna grupp omfatta i stort sett alla invånare som i någon form är konsumenter av underhållning och nöjen, vilket således utgör i stort sett hela Sveriges befolkning. Alltså en långt större konsumentgrupp än den grupp personer som typiskt sett kan förmodas bevista och/eller känna till det i sammanhanget omtalade Uppsalakonventet, vilket synes vara den tillställning märket i praktiken kommit att känneteckna. Av doktrin och praxis framgår att graden av kännedom hos omsättningskretsen torde uppgå till omkring 30 % för att uppfylla lagens krav för inarbetning, även om det samtidigt bör understrykas att detta inte är något absolut gränsvärde. Inget av det material som ingivits av invändaren ger emellertid underlag för slutsatsen att kännetecknet UPPCON tillnärmelsevis gjorts känt i den grad som krävs för att utgöra en inarbetad rättighet enligt varumärkeslagen.

Vad det sedan gäller frågan om huruvida registreringen gjorts i ond tro har invändaren uppgivit att innehavaren hos invändaren hört sig för angående möjligheterna att få anordna ett arrangemang under namnet UPPCON. Invändaren hade emellertid ”synpunkter” på innehavarens begäran varför denne gick vidare med att registrera märket UPPCON för egen räkning. Det ankommer på invändaren att styrka att registreringen är gjord i ond tro, i den meningen att det är denne som har att visa att innehavaren faktiskt känt till att det aktuella kännetecknet var i bruk för med registreringen förväxlingsbara kännetecken vid tidpunkten för ansökan. Det har i ärendet inte presenterats något som styrker detta förhållande. Omständigheten att innehavaren inte kommenterat de av invändarens lämnade uppgifterna kan utgöra en för innehavaren graverande faktor, även om detta inte automatiskt kan tagas för intäkt för att registreringen är gjord i ond tro enligt 14 § första stycket p 7 varumärkeslagen.

I enlighet med vad som nyss sagts utgör ingen av de åberopade grunderna något hinder för registrerings fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat 28 FEB 2006


Karolina Hedberg


Bengt Staffas

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två månader från beslutsdagen.