

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2003/0119/0001

Registrering nr 362763

INVÄNDARE

Tattoo Expo Malmö Sweden HB
Box 666
211 41 Malmö

OMBUD

Albihns Malmö AB
Box 4289
203 14 Malmö

Exp. Patent- och registreringsverket

2006-06-12

INNEHAVARE

OMBUD

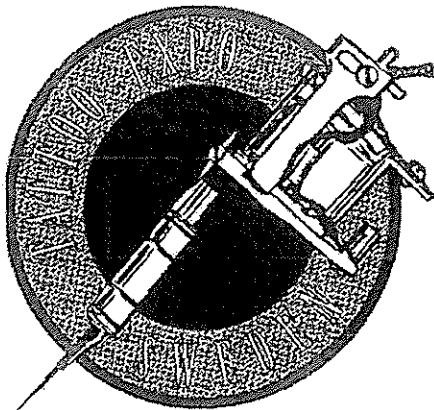
Mikael Carlsson AB
Box 9015
400 91 Göteborg

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket TATTOO EXPO SWEDEN nr 362763, i figur återgivet nedan, registrerat för annons- och reklamverksamhet, i klass 35, samt undervisning; anordnande av handledning/instruktion, i klass 41.



(Registrering nr 362763)

Genom en disclaimer har uttryckligen rätten till orden i märket undantagits från skydd.

Invändaren yrkar att registreringen hävs och anför som grund härför att registreringen är gjord i ond tro och att märket är förväxlingsbart med invändarens inarbetade kännetecken med samma utseende som figuren i registrering 362763. Som grund anføres även förväxlingsbarhet med firman Tattoo Expo Malmö Sweden HB (org nr 969682-6057), vilken enligt den inregistrerade verksamhetsbeskrivningen avser idka näring genom arrangemang av mässor och utställningar. Vidare åberopas att märket är ägnat att uppfattas som annans firma enligt 14 § första stycket 4 p varumärkeslagen.

Invändaren anför vidare bland annat följande. Det aktuella figurmärket är föremål för en inarbetningsrätt sedan 1995. Denna rättighet hade vid ansökningsdagen överlåtits genom skriftligt avtal redan den 29 januari 2002. Avtalet har undertecknats av båda parter, nämligen ~~XXXXXX~~, innehavare av Tattoo Expo Malmö Sweden Handelsbolag och av befullmäktigat ombud, Mikael Abrahamsson, för ~~XXXXXX~~. Av avtalet framgår med all önskvärd tydlighet att det inarbetade figurmärket, varom nu är fråga, överläts. Ansökan om registrering av märket ingavs den 2 maj 2002. Detta trots vetskapen om att rätten till det inarbetade märket hade avyttrats och trots vetskapen om att identiskt märke används av annan i näringsverksamhet. Invändaren tog över arrangemanget och ansvaret av mässorna från år 2000. Ansökan har därmed otvetydigt ingivits i ond tro och det är uppenbart att sökanden kände till den tidigare användningen. Bland det material som ~~XXXXXX~~ överlämnade i samband med köpeavtalet fanns även stämplor med figurmärket samt klistermärken. När det omtvistade märket överläts i januari 2002 hade det av ~~XXXXXX~~ använts sedan 1995 fram till år 2000. Att det använda märket, föremålet för köpeavtalet, är identiskt med det nu registrerade märket råder det inget tvivel om. Invändaren har från år 2000 fortsatt användningen av märket och bl a arrangerat mässor under kännetecknet TATTOO EXPO SWEDEN (i figur). Firman Tattoo Expo Malmö Sweden HB med verksamhet "arrangemang av mässor och utställningar" anfördes helt korrekt som hinder mot registreringen av aktuellt varumärke, men har felaktigt frånfallits. Den registrerade verksamheten i handelsbolaget samt den verksamhet som bedrivits under bolagets firma, såsom promotion av mässor jämte undervisning i kroppskonst, är av samma eller liknande slag och firman torde därmed definitivt utgöra hinder mot registrering av annan för märke, som är nästintill identiskt med vår firma. Den i märket intagna disclaimererna undanröjer inte förväxlingsrisken mellan de aktuella kännetecknen. Det är varumärkesrättsliga och ej firmarättsliga principer som gäller vid förväxlingsbedömningen. – Invändaren har i ärendet ingivit en mängd material till styrkande av dels att det aktuella varumärket är föremål för en inarbetningsrätt inom en "specifik och tämligen snäv omsättningskrets", dels att denna rättighet hade överlåtits på invändaren vid tidpunkten för ansökningsdagen för den nu aktuella registreringen. Det ingivna materialet består, förutom av en kopia på överlåtelseavtalet, i huvudsak av en mängd mässtidskrifter, olika utgåvor av tidskriften Tattoo Magazine, annonser i olika tidskrifter/dagspress, klistermärken, "flyers", mässpass, fotografier, visitkort samt promotionmaterial mm. Kännetecknet förekommer enligt uppgift också sedan år 2000 på invändarens hemsida www.tattooexpo.com med ca 100 000 besökare. Dessutom anges att invändaren för egen räkning år 2002 annonserat på Renåkers hemsida, med ca 45 000 besökare.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anför bland annat följande. Det registrerade märket är ett figurmärke. Vid registreringen har den i märket applicerade texten, Tattoo Expo Sweden, uttryckligen undantagits från skyddet. Oavsett detta kan märket under inga förhållanden anses vara ägnat att uppfattas som en firma. Den åberopade regeln tar inte sikte på förväxlingsbarhet utan på sådana fall där varumärket i sig

kan uppfattas som en annans firma. Angående regeln om "ond tro" i 14 § första stycket 7 p har innehavaren anfört att en förutsättning för att hinder skall föreligga enligt denna grund är att sökanden inte har använt sitt märke före den vars kännetecken det eventuellt föreligger förväxlingsbarhet med. Det framgår av användarens skrivelse av den 26 november 2003 att denna förutsättning inte föreligger. Vad gäller frågan om förväxlingsbarhet är figurmärket som sådant inte förväxlingsbart med användarens firma. Vad användaren riktar in sig på är den i märket applicerade texten. Förväxlingsbarhet föreligger inte av tre skäl.

1. Varumärkesregistreringen ger skydd för verksamhet som inte korresponderar med den för firman skyddade verksamheten. Jag delar inte användarens uppfattning att "annons- och reklamverksamhet" i kombination med undervisning; anordnande av handledning/instruktion skulle vara alltför näraliggande handelsbolagets verksamhet "arrangemang av mässor och utställningar".
2. Handelsbolagets firma och varumärkestexten skiljer sig tillräckligt genom att det finns ett Ortsnamn angivet (jmf 8 § 2 st firmalagen).
3. Det märke som registrerades är ett figurmärke. Texten är uttryckligen undantagen från registreringsskydd.

Vad gäller frågan om inarbetning och överlåtelse vitsordas att ~~XXXXXX~~ inarbetat ordkombinationerna Tattoo Expo Malmö och Tattoo Expo Sweden samt att ~~XXXXXX~~ överlätit Malmömässan och benämningen av den, Tattoo Expo Malmö. Vad användaren anför angående förvärv av det tvistiga märket saknar dock verklighetsförankring. Inte heller det skriftliga köpeavtalet ger stöd för en sådan uppfattning. Användaren anför bl a att det material som överlämnats i samband med köpet utgörs av stämplor och klistermärken föreställande det aktuella märket. Den skriftliga avtalstexten, som för övrigt emanerar från användaren själv, anger att det tidigare överlämnade materialet avser *logotype för Tattoo Expo Malmö*. Det bestrids att stämpeln och klistermärkena har samband med köpet. ~~XXXXXX~~ har under många år anordnat utställningar i branschen och uppfattas allmänt som seriös i en bransch som tidigare setts som inte riktigt rumsren. ~~XXXXXX~~ medverkan i olika mässprojekt har med tiden uppfattats som en kvalitetsgaranti. Sin egen medverkan har ~~XXXXXX~~ marknadsfört genom märket som kommit att förknippas med honom och den garanti han står för. Märkets funktion kan närmast jämföras med Kravmärkning eller ISO-certifiering. Av det material som användaren anfört som bevisning framgår att det tvistiga märket används, och har använts, i olika sammanhang i tatueringens bransch och att det inte har någon särskild koppling till mässan i Malmö. Användaren gör vidare gällande att han använt märket sedan 2000 men förvärvat rätten till det först 2002. Det rätta förhållandet är att ~~XXXXXX~~ under åren 2000 och 2001 har medverkat som arrangör vid Malmömässan och att någon överlåtelse av märket inte har skett.

SKÄL

Av 2 § varumärkeslagen framgår bl a att ensamrätt till ett varumärke kan förvärvas även 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 4 p. varumärkeslagen framgår bl a att ett varumärke inte får registreras om märket innehåller eller består av något, som är ägnat att uppfattas som annans firma.

Av 14 § första stycket 6 p. varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras bland annat om märket är förväxlingsbart med en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, 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 förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag.

Av 14 § första stycket 7 p. 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.

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.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det också måste beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden. Vid förväxlingsbedömningen mellan märken skall därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse.

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.

PRV vill även erinra om att frågor om bättre rätt till ett varumärke eller giltigheten av en överlåtelse 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 den aktuella registreringens fortsatta bestånd.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis kan konstateras att då invändaren delvis grundar sin invändning på en inarbetad rättighet först måste fastställas om det vid tidpunkten för innehavarens ansökan förelåg ett registreringshinder i form av en förväxlingsbar varumärkesrättighet, genererad medelst inarbetning.

Det får anses styrkt att invändaren och även innehavaren brukat det aktuella kännetecknet i den utsträckning och omfattning som framgår av ingivet material. Det saknas anledning för PRV att särskilt ifrågasätta de av invändaren presenterade uppgifterna rörande just detta. Uppgifterna har ej heller 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 registreringens varuförteckning. I förevarande fall bedöms således denna grupp omfatta alla invånare som i någon form är konsumenter av tjänster rörande annons- och reklamverksamhet, undervisning samt anordnande av handledning/instruktion. Alltså en långt större konsumentgrupp än den grupp personer som typiskt sett kan förmodas bevista och/eller känna till de i sammanhanget omtalade mässorna/tatueringskonventen, vilket synes vara de tillställningar märket i praktiken kommit att känneteckna. Av doktrin och praxis framgår att graden av kännedom om varumärket hos omsättningskretsen bör 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 gjorts känt i omsättningskretsen i den grad som krävs för att utgöra en inarbetad rättighet enligt varumärkeslagen. Invändaren påstår ej heller annat än att märket är inarbetat för en specifik och tämligen snäv omsättningskrets.

Som grund för invändningen har även anförts förväxlingsbarhet med invändarens firma enligt ovan. Vad det gäller likheten mellan de tjänster som aktuell varumärkesregistrering avser och de tjänster vilka återfinns under firmans verksamhetsbeskrivning, får sägas att ett klart släktskap kan skönjas och att det därmed i varumärkesrättslig mening även föreligger en viss varuslagslikhet. Vad gäller märkeslikhet noteras dock en stor skillnad, då det figurativa momentet helt dominerar innehavarens märke. Det är riktigt, såsom påpekas av invändaren, att en disclaimer inte i sig undanröjer förväxlingsrisken som kan föreligga då en liknande text återfinns hos två motstående märken. De fonetiska likheter som de aktuella kännetecknen uppvisar förmår emellertid inte överbrygga de övriga skillnaderna. Beaktas skall även omständigheten att de i kännetecknen ingående orden till viss del är beskrivande. Vid en samlad bedömning finner PRV därför att innehavarens registrering inte är förväxlingsbar med den åberopade firmen.

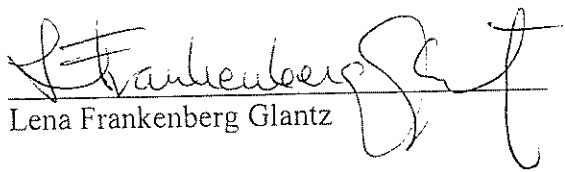
Angående den åberopade grunden för vilket stöd hämtas i 14 § första stycket 4 p varumärkeslagen finner PRV följande. Regleringen i nämnda lagrum tar typiskt sett sikte på just sådana situationer som nu är ifråga, d v s då en firma står mot ett i sig icke förväxlingsbart figurvarumärke, vilket emellertid innehåller en text som uppvisar likheter

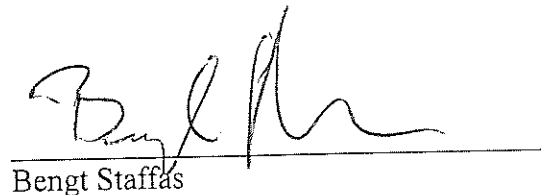
med någon annans firma. En förutsättning är emellertid just att denna i varumärket ingående märkesdelen verkligen är ägnad att uppfattas som någon annans firma. Så kan utan vidare sägas vara fallet om denna firma är notoriskt, d v s allmänt, känd. Är så inte fallet torde det krävas identitet eller i det närmaste identitet mellan firmanamnet och den i varumärket ingående texten. I förevarande fall finns inget som talar för att den aktuella texten är ägnad att uppfattas som annans firma. Av detta följer att PRV inte finner att registreringshinder råder enligt 14 § första stycket 4 p varumärkeslagen.

Därefter noteras att det i ärendet är ostridigt mellan parterna att innehavaren tagit det aktuella kännetecknet i bruk innan sedermera även invändaren kommit att använda märket, varav följer att inte heller 14 § första stycket 7 p blir tillämpligt i förevarande fall.

Mot bakgrund av vad som sagts ovan utgör invändningen inte något hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat 12 JUN 2006


Lena Frankenberg Glantz


Bengt Staffås

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.