

Invändningsärende nr 2005/0179/0001

Registrering nr 375376

INVÄNDARE

Copyprint Sverige AB
Salsmästaregatan 32A
422 46 Hisings Backa

INNEHAVARE

Copyprint Peter Lundberg AB
Följebergsgatan 20C
431 37 Mölndal

OMBUD

Setterwalls Advokatbyrå
P.O. Box 11235
404 25 Göteborg

Exp. Patent- och registreringsverket

2007 -02- 19

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 375376 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (Vml).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket COPYPRINTRELAX, med registreringsnummer 375376, som registrerades den 7 oktober 2005 för uthyrning och återförsäljning av kontorsutrustning särskilt kopieringsmaskiner, skrivare och pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), i klass 35. Märket är återgivet nedan.

copyprint

Registrering nr 375376

Invändaren har yrkat att registreringen skall upphävas och har som grund för invändningen, som det får förstås, anfört förväxlingsbarhet med dennes inarbetade varumärke COPYPRINT samt dennes svenska varumärke COPYPRINT Digital dokumenthantering (i figur återgiven nedan), med registreringsnummer 344667, som är registrerad för bl a papper och pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial) i klass 16, bistånd i affärsverksamhet; sammanställande av varusortiment/råd vid val av kontorsmaskiner inklusive delar, komponenter och förbrukningsmaterial till kontorsmaskiner; marknadsföring av kontorsmaskiner inklusive delar, komponenter och förbrukningsmaterial till

kontorsmaskiner, i klass 35 och service, reparation och underhåll av kontorsmaskiner, i klass 37.

Invändaren har i allt väsentligt anfört följande. Copyright Sverige AB är innehavare av varumärket COPYPRINT Digital dokumenthantering. Ansökan ingavs den 17 juni 1999 och registrerades den 23 februari 2001. Ordsammansättningen "Copyprint" har vid granskningen ansetts ha särskiljningsförmåga. Copyprint Sverige AB har sedan upplåtit sin under varumärket inarbetade verksamhet och varumärket till PPC Copyprint AB, som således är berättigat att nyttja varumärket i sin firma. PPC Copyprint AB har köpt samtliga aktier i Copyright Sverige AB av Peter Lundberg som samtidigt blev delägare i PPC Copyright AB. Peter Lundberg har sedan utlösts som delägare i PPC Copyright AB. Överlåtelseerna innebär att Peter Lundberg för det inarbetade och registrerade varumärket erhållit miljonbelopp. Ändå startade han direkt efter utlösen ny konkurrerande verksamhet under den överlåtna firman "Copyprint" som varumärke. Den 28 februari 2005 har Peter Lundberg på förekommen anledning tillställts följande i rekommenderat brev:

"Det har den 7 dennes kommit till bolagets kännedom från kunder att Du använder dig av Copyprint Sveriges AB som varumärke registrerade firma.

Det utgör ett brott mot varumärkeslagen, mot firmalagen och mot det avtal där Du som ägare till Copyprint Sverige AB sålt bolaget med tillhörande firma samt av Dina medbolagsmän blivit utlöst. Brotten har begåtts ytterligt medvetet och utgör i realiteten ett försök att utan ersättning återta vad andra utgivit miljonbelopp för. Då straffskalan för varumärkesbrott inrymmer fängelse utgår vi från att du besinnar allvaret i Din situation. Copyprint Sverige AB kräver att du omedelbart avbryter varje användning av ordet Copyprint i marknadsföring, som mailadress eller eljest och inhämtar allt material i form av visitkort och reklamblad med detta tryck".

Invändaren har därefter erhållit svar från innehavarens ombud och efter diverse kommunikation avslutat med följande svar:

"Copyprint Sverige AB äger varumärket och är ett s k namnbolag idag som upplåter det till sin ägare PPC Copyright AB. Peter Lundblad har fått betalt för överlåtelsen av bolaget Copyprint Sverige AB. Han har sedan sålt sin rätt till PPC Copyprint AB. Vad han fått betalt för är varumärket Copyprints inarbetning. Inte ens om Copyprint för tredje man vore ett fritt varumärke skulle Peter Lundberg kunna göra det eftersom han som företrädare för Copyprint AB sålt det till PPC. Att sedan gå ut och marknadsföra samma varumärke till bolagets gamla kunder med budskapet att det bolag han företräder är det gamla Copyright han sålt och blivit slutligt utlöst ur är ett beteende så stridande mot tro och heder och förutsättningarna för det avtal han ingått att det bör vara uppenbart för envar, således även för er".

Detta innebär att såväl Peter Lundberg liksom hans varumärkesombud redan den 18 mars 2005 vid ansökan av den nya registreringen var medvetna om att de ansökte om ett märke som dels var inarbetat och dels registrerat genom Peter Lundbergs försorg när han 1999 var ägare till Copyprint Sverige AB samt att Copyprint Sverige AB vidhöll ensamrätt till varumärket, vilket särskilt om de förtigit den tidigare registreringen och övriga omständigheter gör dem skyldiga till medvetet varumärkesbrott.



Invändarens registrering nr 344667.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och genom sitt ombud anfört följande. Copyprint Peter Lundberg AB anser inte att det av CS (Copyprint Sverige AB) registrerade varumärket är förväxlingsbart med något av Copyprint Peter Lundberg AB:s registrerade varumärken. Det registrerade varumärket är ett figurmärke och innebär ingen ensamrätt till namnet Copyprint. Varken CS eller någon annan innehar registrering av ordet Copyprint som varumärke eller firmanamn. Anledningen är att ordet är alltför generiskt för att registreras utan tillägg. Däremot finns ett flertal registrerade firmor där ordet Copyprint ingår, bl a Copyprint Peter Lundberg AB. Mot bakgrund av att CS inte bedriver sin verksamhet under varumärket Copyprint, utan under varumärket "PPC", saknar CS även inarbetad rättighet. Det är riktigt att Peter Lundberg överlätit sin andel av PPC. Överlåtelsen avsåg dock verksamheten och Peter Lundberg har inte förbundit sig att inte använda namnet Copyprint. Parterna har som framgår av invändningen skriftväxlat i frågan. Detta har dock inte resulterat i någon rättslig åtgärd från CS eller PPC:s sida.

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/tjänster som tillhandahålls under kännetecknet.

Av 14 § första stycket 6 p 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.

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 vid förväxlingsbedömningen skall bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse. Beaktas

skall härvid att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Det skall vid förväxlingsbedömningen också 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 risken för förväxling mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet. Vidare skall samtliga övriga relevanta fakta i det enskilda fallet beaktas, varvid graden av kännedom på marknaden om de aktuella märkena och en hos kännetecknen därigenom förvärvat särskiljningsförmåga spelar en central roll.

PRV vill även erinra 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. PRV har således här endast att pröva huruvida det på grundval av vad som förebragts i ärendet föreligger hinder mot den aktuella registreringens fortsatta bestånd.

PRV gör följande bedömning.

Då invändaren delvis grundar sin invändning på en inarbetad rättighet måste det först fastställas om det vid tidpunkten för innehavarens ansökan förelåg ett registreringshinder i form av en förväxlingsbar varumärkesrättighet, genererad genom inarbetning. För att det aktuella känneteckensbruket skall kunna utgöra en varumärkesrätt krävs att kännetecknet inom en betydande del av omsättningskretsen här i landet är känt som beteckning för de varor/tjänster som tillhandahålls under kännetecknet ifråga. Eftersom invändaren inte har givit in något inarbetningsmaterial till PRV kan emellertid PRV endast konstatera att invändaren inte har visat att kännetecknet gjorts känt i den grad som krävs för att utgöra en inarbetad rättighet enligt varumärkeslagen. Något hinder i form av ett förväxlingsbart inarbetat kännetecken föreligger därmed inte.

Vad gäller förväxlingsbarheten mellan innehavarens märke och invändarens svenska varumärke med nr 344667 kan det konstateras att de tjänster i innehavarens märke som består av återförsäljning av pappersvaror, i varumärkesrättslig mening får anses likna de papper och pappersvaror som omfattas av invändarens registrering i klass 16. Vidare är de motstående märkena registrerade för liknande tjänster i klass 35 och det får även anses föreligga likhet i varumärkesrättslig mening mellan tjänsterna i klass 35 i innehavarens märke och de tjänster som invändarens varumärke omfattar i klass 37.

Då varu- och tjänsteslagslikhet konstaterats mellan de motstående registreringarna kommer förväxlingsrisken mellan dessa märken vara avhängig på om de till sitt utseende är så lika att det finns risk för att konsumenterna sammanblandar varumärkena och därmed även de tjänster som saluförs under respektive varumärke.

Dominanten och det mest framträdande momentet i respektive märken är ordet COPYPRINT. Innehavarens varumärke innehåller visserligen även ordet RELAX, men eftersom ordet i fråga är utfört i en ljusare grå färgton än ordet COPYPRINT så framträder ordet inte lika tydligt som ordet COPYPRINT i märket.

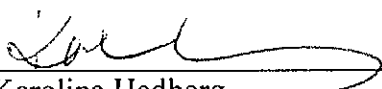
I den mån märkesordet COPYPRINT får anses ha en svag särskiljningsförmåga med avseende på de tjänster som avses med märkena så åtföljer denna svaghet såväl det sökta som det av invändaren åberopade. Vid bedömningen av märkeslikheten skall denna


emellertid grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger med hänsyn till bl a deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar. Det går således inte att i detta fall bortse från märkesordet COPYPRINT och endast jämföra de båda märkenas figurativa delar. Snarare förhåller det sig så att märkesorden är de helt iögonfallande momenten i märkena och oaktat att båda märkena även innehåller andra ord- och /eller figurmoment så träder orden COPYPRINT i förgrunden vid en märkesjämförelse.

Att invändarens märke även består av en figur ändrar inte det faktum att de båda märkena för en betraktare framstår som mycket lika. Av det sagda följer att det förefaller ytterst sannolikt att omsättningskretsen kan missledas att tro att de, i detta fall mycket lika, tjänsteslag vilka försäljs under innehavarens kännetecken har samma kommersiella ursprung som de tjänster och varor som utbjuds under invändarens märke. Detta, då det ligger nära till hands för konsumenterna att tro att innehavarens märke endast utgör ett utslag av märkesutveckling från invändarens sida. Det föreligger därigenom en risk för förväxling och PRV finner – vid en samlad bedömning – således att de aktuella kännetecknen är förväxlingsbara.

Följaktligen föreligger hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat 19 FEB 2007


Karolina Hedberg


Ulrika Axelsson

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 beslutets dag.