

Invändningsärende nr 2006/0150/0001

Registrering nr 381898

INVÄNDARE

The X-1R Corporation
375 Fentess blv
Daytona Beach
Florida 32114
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

2007 -11- 08

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 5117
200 71 Malmö

INNEHAVARE

Bo Fastening AB
Hälleflundregatan 24A
426 58 Västra Frölunda

OMBUD

Cegumark AB
Box 53047
400 14 Göteborg

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 381898 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser invändning mot varumärket X1R, med registreringsnummer 381898, registrerat för tillsatser till motorbränslen, smörjoljor, smörjfetter och sköljvätskor i form av friktionshämmande kemiska preparat för behandling av lagerytor och slitytor, i klass 1, samt motoroljor och industriella oljor och fetter; smörjmedel och -ämnen, i klass 4.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och gör gällande att innehavarens märke är förväxlingsbart med varumärket X-1R som vid tiden för ansökan användes av invändaren samt att ansökan gjordes med vetskap om detta. Till stöd härför anför invändaren i huvudsak följande. Innehavaren är återförsäljande av invändarens produkter under varumärket X-1R. Således har man vid tidpunkten för inlämningen av varumärkesansökan känt till att detta varumärke i princip är identiskt med det varumärke som invändaren sedan 1991 använt i bland annat USA. Innehavarens märke X1R skiljer sig från invändarens märke X-1R endast genom att ett bindestreck infogats i varumärket. Innehavarens märke är att betrakta som fonetiskt identiskt med invändarens märke och visuellt föreligger klar förväxlingsrisk mellan märkena. Invändarens märke är föremål för registrering i USA och invändaren har härvid bifogat ett utdrag från det amerikanska patenverkets databas där det

framgår att varumärkesansökningen lämnades in den 22 januari 2004. Det framgår även att rättigheten sträcker sig tillbaka till "date of first use" vilket är rättsgrundande i USA och denna användning daterar sig tillbaka till 1991. Till stöd för innehavarens onda tro har invändaren bifogat utdrag från innehavarens hemsida www.bfast.se av vilka det tydligt framgår att innehavaren är återförsäljare av produkter för The X-1R Corporation. Avsändare i den ingivna bilagan är innehavaren. Vidare återges historiken bakom produkten och där nämns bland annat att produkten funnits sedan 1989 och att det är invändaren som ligger bakom framtagandet av produkten.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför, som det får förstås, att de besitter en bättre rätt till märket då de genom överlåtelse från invändaren övertagit rättigheten till den svenska varumärkesregistreringen X-1R THE FRICTION ELIMIATOR, i figur, med registreringsnummer 310228.

SKÄL

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 sittärke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

PRV gör följande bedömning.

PRV vill 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 till exempel förhålla sig vid prövning enligt 14 § första stycket 7 punkten 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 förebragts i ärendet föreligger hinder mot den aktuella registrerings fortsatta bestånd.

Inledningsvis noteras att såväl varuslagslikhet som märkeslikhet får anses föreligga mellan de aktuella kännetecknen varför de är förväxlingsbara. Ett förhållande som ej heller synes tvistigt mellan parterna.

PRV finner inte skäl att ifrågasätta invändarens uppgifter om att denne använt kännetecknet X-1R innan innehavaren ansökte om varumärket X1R. Av det av invändaren ingivna materialet framgår vidare att innehavaren känt till att invändaren använt märket utanför Sverige vid tidpunkten för innehavarens ansökan. Innehavaren har inte heller bestritt detta. Då innehavaren inte heller visat egen användning av märket före invändaren finner PRV att innehavaren ansökt om varumärkesskydd för märket X1R i ond tro.

Följaktligen utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat den 08 NOV 2007



Susanne Jansson



Nina Isaksson

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.