

Invändningsärende nr 2007/0195/0001

Registrering nr 391695

INVÄNDARE

Scandsail Marstrand Event AB
Kungsportsavenyn 37
411 36 Göteborg

OMBUD

Svante Thorsell
Kungsportsavenyn 34
411 36 Göteborg

INNEHAVARE

Eklanda Screen AB
Fältspatsgatan 1
421 30 Västra Frölunda

Exp. Patent- och registreringsverket

2009-03-18

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket SCANDSAIL i figur, återgivet nedan, med registreringsnummer 391695, för arrangerande av resor; biljettbokningar avseende resor; bokning av resor; anordnande av resor i klass 39. Varumärket har sedan invändning inkommit överlåtit från den tidigare innehavaren Irena Peric till den nuvarande innehavaren.

ScandSail 

Innehavarens varumärke med registreringsnummer 391695
Märket utförs i blått och vitt.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering skall hävas och har som grund för invändningen anfört att märket är förväxlingsbart med invändarens firma SCANDSAIL MARSTRAND EVENT AB, med organisationsnummer 556678-3394, under vilken det enligt näringslivsregistret skall bedrivas verksamhet i form av produktion och försäljning av maritima events, försäljning av resor, försäljning av båtar samt därmed förenlig verksamhet.

Till stöd för invändningen anför invändaren i huvudsak följande. Märket samt de tjänster märket är sökt för är förväxlingsbart i enlighet med den hindersprövning PRV gjort 2007-08-24. Det medgivande som ingivits till PRV är inte giltigt, då invändarens bolag har varit föremål för en s.k. "bolagskapning". Den som ingivit medgivandet har inte haft rätt att företräda invändarens bolag. Invändaren har inkommit med material såsom utdrag ur

bolagsstämmoprotokoll, ett beslut från Göteborgs tingsrätt samt kopior på aktiebrev och aktiebok till stöd för sin argumentation.

Den tidigare innehavaren har bestridit grunderna för invändningen och anfört följande. Varumärket har registrerats enligt PRV:s regler samt att bolagets företrädare har gett sitt godkännande efter ekonomisk kompensation. Kontroll gjordes även med Bolagsverket om att rätt person var firmatecknare. Den nye innehavaren har därtill anfört att varumärket är köpt i god tro och utan någon som helst vetskap om tvist i nämnda bolag.

SKÄL

Av 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett namn eller firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecknen som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de tjänster eller den verksamhet som kännetecknen avser. I de fall likhet mellan tjänsterna/verksamheten kan konstateras är det avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra.

PRV:s bedömning

Av utredningen framgår att den motanförda firman Scandsail Marstrand Event AB med organisationsnummer 556678-3394 namnändrats till To Sail i Marstrand AB i tiden efter den nu föreliggande varumärkesansökan. Den nya firman har därmed senare prioritet dag än den nu föreliggande varumärkesansökan. Den motanförda firman utgör därför inte längre hinder mot varumärkesregistreringen. Jfr Regeringsrättens beslut den 3 november i mål 1764-04 (PIZZA PAPA JOHN's i figur).

Vid dessa förhållanden saknas anledning för PRV att pröva förväxlingsbarheten mellan innehavarens märke och det tidigare firmanamnet. Inga andra grunder har anförts av invändaren. Följaktligen utgör invändningen inget hinder mot registreringen fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 18 MAR 2009

David Leffler

Magnus Broman
Magnus Broman

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärslagen, 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.