

2009 -04- 2 8

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

Invändningsärende nr 2008/0064/0001

Registrering nr 394361

INVÄNDARE

1: Värmeteknisk Service i Nyköping AB
Box 624
611 10 Nyköping

2: TPS Termiska Processer AB
Box 624
611 10 Nyköping

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 45086
104 30 Stockholm

INNEHAVARE

World Thermal Service Nyköping AB
Tybble Mellangård
610 60 Tystberga

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 394361 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket WTS AB POWDER BURNERS i figur, med reg. nr 394361, återgivet nedan, som registrerats för brännare i klass 11.



Innehavarens varumärke 394361, märket är utfört i rött.

Invändarna yrkar att innehavarens registrering ska upphävas. Som grund för sitt yrkande anför invändarna att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med det motanförda inarbetade kännetecknet, återgivet nedan, som är inarbetat inom det energitekniska området och, som det får förstås, att det är förväxlingsbart med det inarbetade firmanamnet VTS. Som ytterligare grund för sin invändning anför invändarna, som det får förstås, att det motanförda inarbetade kännetecknet är väl ansett och att innehavarens registrering skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det motanförda kännetecknet. Det anføres också som grund för invändningen att firmanamn har oregistrerat skydd i samtliga unionsländer som är medlemmar av Pariskonventionen. Därtill anføres som grund för invändningen att innehavaren kände till att det motanförda kännetecknet användes av annan när ansökan lämnades in till PRV.



Det motanförla kännetecknet, kännetecknet är utförlt i rött.

Till utvecklande av grunderna för invändningen anförl invändarna i huvudsak följande. Kännetecknet VTS har erhållit karaktären av ett sekundärt kännetecken för firman Värmeteknisk Service i Nyköping AB (VTS AB) samt har dessutom använts och därmed kommit att förknippas som varumärke för bolaget, dess tjänster och produkter. Kännetecknet är känt dels som beteckning för innehavarens verksamhet inom bolagets omsättningskrets dels som varukännetecken för bolagets produkter och tjänster. Innehavarens varumärke är i alla väsentliga delar en direkt kopia av det motanförla kännetecknet. Mönstret i den s.k. mandala som avbildats i det båda kännetecknen är identiskt och typsnittet är detsamma. Båda märkena avbildas i röd färg, skillnaden i nyanser bidrar inte till någon större olikhet mellan kännetecknen. Att innehavarens varumärke utförls med svarta konturer ändrar inte heller detta. Fonetiskt är V identiskt med W, tillägget POWDER BURNERS är endast beskrivande för de varor som innehavaren tillhandahåller och är av mindre vikt vid en jämförelse mellan de båda kännetecknen. Det bör också beaktas att allmänheten normalt inte ser bägge kännetecknen samtidigt och det avgörande är därför om det yngre varumärket kan förväxlas med minnesbilden av det äldre kännetecknet. Enligt Näringslivsregistret bedrivs under firman VTS AB, drift, service, konstruktion, konsultation, beräkningar, entreprenad och investering inom energitekniska områden samt därmed förenlig verksamhet. Identisk verksamhet bedrivs under innehavarens firma. Det registrerade varumärket omfattar varuslaget brännare i klass 11. Brännare är en konstruktion inom det energitekniska området. Varuslagsidentitet föreligger således.

Genom överlåtelseavtal daterat den 23 september 2005 överlät den dåvarande ägaren till VTS, nämligen Björn Forsberg (520910-0097), bolaget till invändaren TPS Termiska Processer AB varefter VTS kom att verka som ett dotterbolag till köparen. Efter överlåtelsen har den tidigare ägaren kvarstått som verkställande direktör i VTS fram till april år 2007 och därefter varit anställd som tjänsteman i bolaget till den 15 september 2007 då anställningen upphörde. Under anställningstiden har den tidigare ägaren till VTS inte bara varit bunden av lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare, utan även av en särskild utfästelse i ovannämnda överlåtelseavtal varmed denne utfäst sig att verka för en integration av VTS verksamhet i köparens verksamhet. Den tidigare ägaren, Björn Forsberg, lät den 6 februari 2007 bilda ett nytt bolag inom samma verksamhetsområde som VTS och skulle således komma att verka som en direkt konkurrent till sin dåvarande arbetsgivare. Firman World Terminal Service Nyköping AB (WTS) registrerades den 24 augusti 2007. Både bolagets bildande och firmans registrering skedde innan Björn Forsberg frånträtt sin anställning och sina därmed förbundna förpliktelser, hos VTS. I egenskap av ägare till och sedermera anställd hos VTS har grundaren av innehavarens firma själv arbetat med de kännetecken som kommit att utgöra grunden i VTS immateriella tillgångar. Något tvivel om innehavarens vetskap om dessa kännetecken föreligger därför inte. Det råder ingen tvekan om att innehavaren velat dra otillbörlig fördel av det väl ansedda varumärke som innehavaren frånsagt sig rätten i och med överlåtelsen av bolaget VTS. Att sälja en rörelse och därefter sikta in sig på att bedriva identisk affärsverksamhet i konkurrens med den sålda rörelsen under det att man drar fördel av den goodwill och det värde som upparbetats i den överlåtna rörelsen strider mot god affärssed och är ett uttryck för en oärlig avsikt.

Till styrkande av att det motanfödda kännetecknet är inarbetat åberopar invändarna etikett med kontaktuppgifter, försättsblad till användarmanual avseende brännare, informationsblad med kontaktuppgifter till VTS med bild på referensanläggning, utskrift av Internetsida, kopia av budgetoffert daterad den 14 maj 1999, konstruktionsritning daterad den 17 december 1998, foto av brännare, två intyg daterade 10 juli 2003 respektive 24 juni 2004, telefax daterad 12 september 2002, faktura daterad 10 augusti 2000, brev daterat 10 augusti 2001, försättsblad till produktmanual, offert daterad 3 september 2001 samt application report från november 2000.

Till styrkande av att innehavaren hade kännedom om det motanfödda kännetecknet vid tidpunkten för ansökan åberopas överlåtelseavtal daterat den 23 september 2005, årsredovisning för VTS daterad den 31 augusti 2006, registerutdrag utvisande att VTS är dotterbolag till TPS Termiska Processer AB, E-registreringsbevis avseende VTS AB utvisande bl.a. dess registrerade verksamhet, E-registreringsbevis avseende WTS utvisande bl.a. med VTS identisk verksamhet samt registreringsdatum för firma.

Innehavaren av varumärket har beretts tillfälle att yttra sig över invändningen men har inte hörts av.

SKÄL

Enligt 2 § tredje stycket firmalagen (1974:156) anses ett näringskännetecken inarbetat om det är känt som beteckning för innehavarens verksamhet inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig.

Enligt 2 § varumärkeslagen anses ett kännetecken vara inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.

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

Enligt 14 § första stycket punkten 7 varumärkeslagen föreligger hinder att registrera ett varumärke om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tidpunkten för ansökan användes av någon annan samt att ansökan gjordes med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk. Det åligger den som påstår att registreringssökanden haft sådan vetskap att styrka detta.

Enligt huvudregeln i 6 § första stycket samma lag ska kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser varor och/eller tjänster av samma eller liknande slag.

Frågan om det finns risk för förväxling mellan innehavarens och invändarens kännetecken avgörs efter en helhetsbedömning i vilken alla omständigheter av betydelse i det enskilda fallet beaktas. Vid bedömningen jämförs märkes- och varuslagslikheten, med tillämpning av den s.k. produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet är mindre om de varor/tjänster som kännetecknen registrerats för är i stort sett desamma och – omvänt – att det ställs lägre krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att det ska finnas en risk för att de jämförda kännetecknen förväxlas.

Andra stycket samma paragraf stadgar att förväxlingsbarhet även kan åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. En otillbörlig fördel anses föreligga så snart ett yngre märke drar någon nytta av betydelse av det väl ansedda märkets goodwill. Vid fastställande av vad som utgör ett väl ansett märke i varumärkeslagens mening är graden av kännedom om märket hos omsättningskretsen i en väsentlig del av landet av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektivt avläsbara faktorn att ta i beaktande.

PRV:s bedömning

Inledningsvis vill PRV erinra om att internationella överenskommelser inte automatiskt blir en del av den nationella rätten i Sverige. Traktat som ingåtts av Sverige måste införlivas med svensk rätt för att bli gällande inför svenska myndigheter. Pariskonventionen är därför inte direkt tillämplig i förhållande till enskilda i Sverige. PRV prövar därför inte frågan om hinder enligt art 8 Pariskonventionen. PRV prövar inte heller frågan om förväxling mellan firmanamn.

Utredningen i ärendet styrker inte att kännetecknet VTS AB i figur inom en betydande del av omsättningskretsen är känt som beteckning för de varor och tjänster invändarna tillhandahåller eller den verksamhet som invändarna bedriver. Kännetecknet är därmed inte inarbetat i den mening som avses i 3 § första stycket firmalagen eller 2 § varumärkeslagen. Utredningen styrker inte heller att det motanfödda kännetecknet är väl ansett. Hinder mot registrering på dessa grunder föreligger således inte. Fråga är då om hinder föreligger enligt 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen.

Av utredningen framgår att kännetecknet VTS AB i figur i vart fall sedan den 14 maj 1999 använts för varor och tjänster inom det energitekniska området. Brännare i klass 11 är en sådan produkt som används inom, och tillverkas för, det energitekniska området. Varu- och tjänsteslagslikhet föreligger därmed. Båda kännetecknen är utförda i rött och har ett figurmoment till vänster om texten som är näst intill identiska. De är också utförda i ett identiskt typsnitt och har liknande proportioner. Skillnaderna består i att innehavarens varumärke har svarta konturer i typsnittet, svarta cirklar i figuren samt att lydelsen inleds med ett W och det motanfödda kännetecknets lydelse inleds med ett V. Innehavarens varumärke innehåller även den beskrivande lydelsen POWDER BURNERS. Vid en helhetsbedömning finner PRV att innehavarens varumärke och det motanfödda kännetecknet är förväxlingsbara.

Enligt vad utredningen visar hade innehavaren genom Björn Forsberg som ensam styrelseledamot – som tidigare var ägare och VD i invändaren VTS AB och som undertecknade innehavarens varumärkesansökan – vetskap om invändarens användning av kännetecknet VTS AB i figur. Innehavarens firma registrerades den 7 mars 2007 varför innehavaren inte kan ha använt varumärket före invändaren VTS AB tog sitt kännetecken i bruk.

Vid dessa förhållanden föreligger hinder enligt 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen. Registreringen ska därför upphävas.

Beslutat den 28 APR 2009

David Leffler

Andreas Dahlqvist

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

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