

2009 -04- 28

Registrering nr 394872

INVÄNDARE

Svensk Handel
Att: Dag Klackenbergs
Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm

INNEHAVARE

Scandinavian Salesmarket Network Handelsbolag
Lidaholmsgatan 3
507 64 Borås

BESLUT

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

ÄRENDET

Ärendet avser invändning mot varumärket VARNINGSLISTAN, med registreringsnummer 394872, registrerat för återförsäljartjänster avseende papper, kartong, varor av papper och kartong, trycksaker, bokbinderimaterial, fotografier, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), trycktyper, klichéer, i klass 35.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering skall upphävas och har som grund för invändningen anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med det av invändaren inarbetade varumärket VARNINGSLISTAN samt att invändaren har en bättre rätt till varumärket. Invändaren har vidare anfört att ordet VARNINGSLISTAN saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Till stöd för invändningen har invändaren i huvudsak anfört följande. Svensk Handel är handelsföretagens intresseorganisation och företräder ca 13 000 små, medelstora och stora företag. Svensk Handel bildades 1997 genom en sammanslagning av Handelsarbetsgivarna, Grossistförebundet Svensk Handel och Sveriges Köpmannaförbund, och är en del av Svenskt Näringsliv. Svensk Handel publicerar sedan år 2000 Varningslistan på sin hemsida, www.svenskhandel.se. Varningslistan innehåller tips till företagare i syfte att uppmärksamma dem att iaktta vaksamhet vid kontakter med de publicerade företagen ifråga. Svensk Handels Varningslistan är vida känd och omtalas frekvent i olika medier, såväl rikstäckande som lokala. Sedan årsskiftet 2007/2008 har Varningslistan i kombination med Svensk Handel förekommit ett sjuttiofem gånger i olika medier. Varningslistan har sedan juli 2006 haft drygt 280 000 unika träffar och uppskattningsvis inkommer 20-25 klagomål till Svensk Handel dagligen. Varningslistan används av företagare, politiska partier, föreningar, kommuner och landsting med flera. Värt att notera är att innehavarens huvudmän samtidigt driver Svensk Företagsförening, vilka invändaren många gånger konfronterat då de i princip kopierat uppgifterna från Varningslistan för att sedan i egen så kallad varningslista sälja

uppgifterna. Det föreligger en stor risk för förväxling då Varningslistan används som beteckning för invändarens väl inarbetade tjänst. Innehavarens agerande utgör tydligt renommésnyltning i syfte att dra obefogad nytta av ett välkänt och mycket uppskattat koncept som varningslistan.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anfört följande. Svensk Företagsförening startades år 2001. De såg då en marknad hos företagare att bli informerade om aktiva bluffar via en varningslista. Svensk Handel hade mycket riktigt en lista på sin hemsida på den tiden, men den uppdaterades inte och var överhuvudtaget inte aktuell. Därför startade innehavaren en egen. Innehavarens varningslista är till för att hjälpa företagare att hålla sig ajour om vilka produkter och företag man bör undvika kontakt med. Råkar någon medlem ut för bekymmer så kan denne kontakta innehavarens kundtjänst som hjälper till med allt från att bestrida fakturor till att svara på frågor och skriva brev- allt ingår i medlemskapet. Materialet på varningslistan grundar sig på information från medlemmarna, inte på vad Svensk Handel lägger upp på sin hemsida. Svensk Företagsförening har 10 000 medlemmar för enbart varningslistan och mottager dagligen minst lika många samtal som invändaren gör i bara såna frågor. Att det skulle kunna ske någon förväxling mellan Svensk Handel och Svensk Företagsförening är omöjligt, namnen är inte ens lika. Dessutom så publiceras inte innehavarens lista på nätet, utan trycker den samt skickar ut den till medlemmarna.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 13 § varumärkeslagen registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga.

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 2 § första stycket varumärkeslagen förvärvas ensamrätt till ett varumärke, då märket har blivit inarbetat.

Enligt huvudregeln i 6 § första stycket samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

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 varor som märkena avser. Avgörande vid besvarande av frågan om förväxlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan bedömas likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet.

PRV gör följande bedömning.

Vad inledningsvis gäller frågan huruvida kännetecknet VARNINGSLISTAN besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga anför PRV följande. Lydelsen

VARNINGSLISTAN är registrerad i klass 35 för diverse återförsäljartjänster, bland annat av trycksaker. Visserligen är en varningslista en typ av trycksak men då lydelsen utgörs av ett substantiv i singularis och då märket omfattar diverse återförsäljartjänster, finns det inget i lydelsen som kan anses vara beskrivande för dessa tjänster. PRV finner därför att lydelsen VARNINGSLISTAN besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de aktuella tjänsterna i klass 35.

Med anledning av innehavarens hänvisning till att denna har en bättre rätt till det sökta märket vill PRV framhålla att fråga om bättre rätt till ett kännetecken inte kan prövas i administrativ ordning utan endast vid allmän domstol (jmf 44 § varumärkeslagen och Regeringsrättens dom i mål nummer 1764-04 PIZZA PAPA JOHN'S i figur). PRV har därför härvid endast att ta ställning till huruvida innehavarens kännetecken är förväxlingsbart med det av invändaren motanförda kännetecknet samt huruvida invändarens anförda kännetecken är inarbetat.

Av invändarens egna utsagor framgår att denne tillhandahåller sammanställda listor med företagsinformation. Det kan därmed konstateras att det av invändaren åberopade varumärket och innehavarens varumärke omfattar tjänster som är av liknande slag, i vad avser tjänsten återförsäljartjänster av trycksaker i klass 35. PRV finner därmed att det föreligger tjänsteslagslikhet märkena emellan.

Innehavarens märke består vidare av lydelsen VARNINGSLISTAN och det av invändaren åberopade kännetecken består även det av lydelsen VARNINGSLISTAN. Det kan konstateras att märkena är identiska varför märkesidentitet föreligger.

Det har emellertid av invändaren, till ärendet, inte förts något material som visar att dennes kännetecken VARNINGSLISTAN använts i sådan tid och omfattning att det, i omsättningskretsen, gjorts känt och kan betraktas som inarbetat. Någon inarbetad rättighet kan således inte anses vara visad från invändarens sida.

Följaktligen utgör grunderna för invändningen inte något hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 28 APR 2009



Susanne Pettersson



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.