

2009 -09- 24

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

Invändningsärende nr 2008/0129/0001

Registrering nr 397678

INVÄNDARE

LeekSeek B.V.
Gasthuisstraat 23
6411 KD Heerlen
Nederländerna

OMBUD

Wistrand Advokatbyrå
Box 11920
404 39 Göteborg

INNEHAVARE

Winkler & Sundberg AB
Att: Joakim Sundberg
Box 12183
402 42 Göteborg

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 397678 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket LEEKSEEK, med registreringsnummer 397678, registrerat för konserverad tryckluft för rengöring och damning, i klass 3.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund härför att märket är förväxlingsbart med invändarens tidigare registrerade gemenskapsvarumärke LEEKSEEK, med registreringsnummer 5624986, registrerat för vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, distribution, omvandling, ackumulering, reglering eller styrning av elektricitet; databehandlingsutrustning och datorer; instrument för lantmäteri; mätapparater och mätinstrument; elektriska mätredskap; precisionsmätapparater, i klass 9, uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster, i klass 37 samt vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; uthyrning av mätutrustning, i klass 42. Invändaren anför vidare som grund för sin talan att innehavaren registrerat sitt varumärke i ond tro.

Till utvecklande av talan anför invändaren i huvudsak följande. Innehavarens varumärke är identiskt med invändarens mothållna märke. Vad gäller varuslagslikhet anføres följande. Innehavarens varumärke avser konserverad tryckluft för rengöring och damning i klass 3.

Märket avser vara. Varan kommer dock att nyttjas av antingen innehavaren eller dennes kunder. Märket kommer sålunda att företes vid nyttjandet av varan. "Reparationstjänst" måste i detta hänseende uppfattas som synonymt med "rengöring och damning". Det inryms därmed i det mothållna märkets registrering i klass 37. I detta avseende skall särskilt följande noteras. Både innehavaren och invändaren har i huvudsak sina kunder inom industrin. Det finns till följd av märkesidentiteten och varuslagslikheten en överhängande risk för att parternas gemensamma omsättningskrets förväxlar märkena. Det skall även framhållas att innehavaren faktiskt använder märket för sådana varor och tjänster som invändarens mothållna märke är registrerat för. Invändaren har till stöd för sin talan till ärendet bifogat utdrag från innehavarens hemsida.

Innehavaren bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Innehavaren startade med läckagesökning under åren 1999/2000. Då detta blev en ny del av verksamheten arbetade innehavaren med detta under varumärket LEEKSEEK och har så gjort fram till dessa dagar. Invändaren var en tidigare kund till innehavaren mellan 2004-2005 och hade innehavarens tillstånd att använda namnet LEEKSEEK eftersom de önskade arbeta enligt innehavarens koncept. Efter år 2006 har innehavaren enbart marknadsfört varumärket i Sverige tillsammans med innehavarens övriga produkter och tjänster. Att märket registrerats av invändaren inom EU före innehavarens registrering är innehavaren inte positiv till, då innehavaren inarbetat märket under 8-9 år. Att innehavarens registrering skulle skada invändarens bolag finner innehavaren inte troligt. Däremot skulle det skada innehavaren om denne inte får använda sitt inarbetade varumärke och än värre om en konkurrerande verksamhet skulle använda sig av det detsamma. Innehavaren har till stöd för sin talat till ärendet bifogat dokument som skall visa att innehavaren har betalt för utveckling av Leekseek databas, registrering och betalning för leekseek.com samt faktura till Leekseek B.V.

SKÄL

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 9 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

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

Enligt 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen föreligger hinder att registrera ett varumärke 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 sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

PRV gör följande bedömning

Med anledning av innehavarens anförande att denne innehar bättre rätt till kännetecknet LEEKSEEK på grund av en tidigare inarbetad rätt till kännetecknet vill PRV inledningsvis framhålla att fråga om bättre rätt och förfoganderätt till ett varumärke inte kan prövas i

administrativ ordning, utan endast kan prövas vid allmän domstol (jfr. 44 § varumärkeslagen).

Det kan konstateras att lydelsen i innehavarens märke är identisk med lydelsen i invändarens anförda märke. Märkesidentitet föreligger således.

Vad sedan gäller likheten mellan de varor och/eller tjänster som de i ärendet aktuella märkena omfattar konstaterar PRV följande. Innehavarens märke omfattar varor i form av konserverad tryckluft för rengöring och damning medan invändarens anförda märke i allt väsentligt omfattar diverse apparater och instrument i klass 9, reparation/underhålls- samt installationstjänster i klass 37 samt vetenskapliga och teknologiska tjänster i klass 42. PRV konstaterar att det inte föreligger någon varuslags-/tjänsteslagslikhet mellan de vitt skilda varorna i innehavarens märke samt de tjänster i klass 9 och 42 som omfattas av invändarens mothållna märke. Kvar återstår då frågan huruvida varorna i innehavarens märke är av liknande slag som de tjänster i klass 37 som omfattas av invändarens märke. Eftersom den konserverade tryckluft som innehavarens märke omfattar kan komma att användas i de reparations- och underhållstjänster som invändarens märke omfattar, finner PRV att det föreligger en likhet i varumärkesrättsligt hänseende mellan de aktuella varorna och tjänsterna.

Då det föreligger märkesidentitet mellan de i ärendet aktuella märkena samt då det även föreligger en viss varu-/tjänsteslagslikhet finner PRV, vid en helhetsbedömning, att innehavarens märke är att se som förväxlingsbart med det av invändaren mothållna märket.

Vid detta förhållandet finns ingen anledning för PRV att gå vidare och utreda frågan huruvida innehavaren registrerat sitt varumärke i ond tro.

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

Beslutat den 24 SEP 2009



Herman Pettersson



Susanne Pettersson

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.