

Invändningsärende nr 2009/0136/0001

Registrering nr 404754

**INVÄNDARE**

**INNEHAVARE**

A-Skylt AB  
Björarydsvägen 874  
294 93 Sölvesborg

*Exp. Patent- och registreringsverket*

2010-03-26

**BESLUT**

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

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket ROLLUP-PIRATEN, med registreringsnummer 404754, registrerat för annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster, i klass 35.

Invändaren har som grund för invändningen anfört att ansökan om innehavarens registrering har gjorts med vetskap om att invändaren, sedan januari 2009, driver en webbshop med namnet ROLLUPPIRATEN på webbadressen [www.rolluppiraten.se](http://www.rolluppiraten.se).

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anför bland annat följande. Innehavaren registrerade domännamnen [www.rollup-pirat.se](http://www.rollup-pirat.se), [www.rollup-piraten.com](http://www.rollup-piraten.com), [www.rolluppiraten.com](http://www.rolluppiraten.com) och ansökte om registrering av det aktuella varumärket i maj 2009. Vid denna tidpunkt hade invändaren inte lanserat sin webbsida [www.rolluppiraten.se](http://www.rolluppiraten.se) eller registrerat ROLLUPPIRATEN som en firma eller ett varumärke. Följaktligen ansökte innehavaren om registrering av det aktuella varumärket innan invändarens webbsida publicerades. Därmed var innehavaren först med konceptet ROLLUP, varvid invändaren därefter har försökt att kopiera detta. Även om invändaren använde ROLLUPPIRATEN vid tidpunkten för ansökan av det aktuella varumärket saknas bevis för att innehavaren hade kännedom om denna användning. Med hänsyn härtill ska invändningen avslås.

**SKÄL**

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.

Registreringshinder föreligger endast om sökanden vid tidpunkten för ansökan hade faktisk vetskap om användningen av det äldre kännetecknet. Det är inte tillräckligt att det är sannolikt att sökanden kände till detta.

*PRV gör följande bedömning*

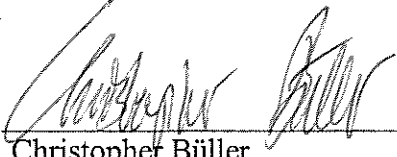
Inledningsvis bör noteras att fråga om bättre rätt och förfoganderätt till ett varumärke inte prövas i administrativ ordning, utan endast kan prövas vid allmän domstol, jfr 44 § varumärkeslagen. Däremot har PRV att pröva om innehavaren haft rätt att registrera varumärket.

Innehavaren inkom till PRV med ansökan om registrering av nu ifrågavarande märke den 6 maj 2009. Invändaren har varken inkommit med material eller framfört uppgifter i övrigt som styrker att denne, vid tiden för ansökan av innehavarens varumärke, använde kännetecknet ROLLUPPIRATEN och att innehavaren, vid denna tidpunkt, hade faktisk vetskap om den nämnda användningen av kännetecknet.

Vad invändaren anfört utgör således inte hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat den 26 MAR 2010

  
Lena Frankenberg Glantz

  
Christopher Büller

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.