

Invändningsärende nr 2008/0123/0001

Registrering nr 397106

INVÄNDARE

Green Power Systems S.r.l.
61028 Caprazzino di
Sassocorvaro
Italien

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 11394
404 28 Göteborg

INNEHAVARE

Trädgårdsteknik AB
Varalöv
262 96 Ängelholm

OMBUD

Patentbyrån Y Wallengren Aktiebolag
Box 116
331 21 Värnamo

Exp. Patent- och registreringsverket
2010-09-15

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 397106 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket GREEN POWER, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 397106, registrerat för generatorer för elproduktion och strömproduktion; motorer (ej för fordon), i klass 7, värmepannor; gasgeneratorer (installationer); acetylgeneratorer, i klass 11 samt motorer för fordon, klass 12.



Innehavarens varumärke.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och gör gällande att märket är förväxlingsbart med kännetecknen som vid tiden för ansökan användes av Green Power Systems S.r.l. samt att ansökan om registrering gjorts med vetskap om detta och att innehavaren inte använt märket innan det andra kännetecknet togs i bruk.

Till stöd för invändning anför invändaren följande. I oktober 1998 tog Idrofoglia S.r.l. fram ett figurmärke som är snarlikt innehavarens märke. Märket användes första gången i november 1998, det vill säga mer än två år innan tiden för innehavarens ansökan om varumärkesregistrering. Invändaren bestrider att innehavaren skulle ha använt figurmärket före 1999. I vilken mån innehavaren använt ordmärket GREEN POWER tidigare saknar relevans i det aktuella ärendet då såväl PRV som PBR fastställt att märket saknar särskiljningsförmåga i förhållande till aktuella varor. Under 2001 gjordes vissa koncerninterna transaktioner vilket bl.a. innebar att hela generatorverksamheten flyttades till ett systerbolag med firman Green Power Systems S.r.l (invändaren). Under 1999 och 2000 fungerade innehavaren som invändarens återförsäljare av generatorer och elkraftverk i Sverige. Innehavaren erhöll bl.a. broschyrmaterial där märket exponerades. 2001 valde invändaren att avsluta samarbetet med innehavaren och utsåg ett annat företag till återförsäljare. Istället för att upphöra med användningen av märket på generatorer och elkraftverk gav innehavaren in en ansökan om varumärkesregistrering som sedermera ledde till registrering av det nu aktuella märket. Innehavarens registrering är identisk med det märke som tagits fram av invändaren, frånsett att invändarens märke innehåller ordet GENERATORS. Detta saknar dock betydelse då ordet är beskrivande för aktuella varor. I egenskap av tidigare återförsäljare av invändarens produkter är det uppenbart att innehavaren varit medveten om att märket tagits fram, och använts, av invändaren före tidpunkten för ansökningens ingivande. I februari 2001 påtalade invändaren att innehavaren inte ägde rätt att använda märket. Innehavaren åtog sig då att upphöra med användningen. Innehavaren fortsatte dock att använda märket utan invändarens vetskap. 2004 uppdagades att innehavaren fortsatt att använda märket varför invändaren på nytt uppmanade innehavaren att upphöra med användningen. Innehavaren svarade återigen att användningen skulle upphöra. Av svaret framgår att innehavaren medger att märket tillhör invändaren. Att invändaren skulle ha ändrat till egna märket successivt till att i oktober 1999 bli identiskt med innehavarens märke bestrids. Till stöd för sitt anförande har invändaren givit in material i form av marknadsföringsmaterial samt korrespondens mellan innehavaren och invändaren.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför följande. Innehavaren tog ordmärket GREEN POWER i bruk 1991. Märket användes då företrädesvis för värmeenergi såsom värmepannor och värmepumpar. Det figurmärke som är föremål för invändningen började användas av innehavaren innan november 1998. Märket har sedan dess haft samma utförande. Innehavaren har sedan början av 1990-talet haft ett affärssamarbete med Idrofoglia S.r.l. beträffande bevattningsapparat. Invändaren har därmed haft kännedom om innehavarens användning av märket innan invändaren tog sitt eget märke i bruk. I juli 1999 sammanträffade representanter för innehavaren och invändaren. Innehavaren informerades om att invändaren valt att marknadsföra ny verksamhet inom generatorer/elkraftverk under varumärket GREEN POWER. Innehavaren hade inga invändningar mot detta då innehavaren redan arbetade med detta varumärke i Sverige. Innan mötet hade innehavaren varken kännedom om att invändaren påbörjat verksamhet inom generatorer eller valt att använda märket GREEN POWER. Någon diskussion om äganderätten till märket fördes inte vid mötet. Innehavaren uppfattade att invändaren accepterade att rätten till märket – i vart fall såvitt avser Sverige – tillkom innehavaren. Innehavaren vitsordar inte att invändaren påbörjade användning av det aktuella figurmärket i oktober 1998. Däremot vitsordas påbörjad användning i november 1998. Då innehavaren tog märket i bruk innan november 1998 använde innehavaren därmed det aktuella märket innan invändaren. Mellan november 1998 och januari 1999 använde sig invändaren av två olika figurmärken som påminner om innehavarens. Märkena uppvisar dock tydliga skillnader. I oktober 1999 ändrade dock invändaren märket till att bli i det

närmaste identiskt med innehavarens märke. Invändaren har därmed anpassat märket till att överensstämma med det innehavaren tagit fram och använt innan invändaren. Innehavaren har varit konsekvent i sin användning, både vad gäller färger och utformning, medan invändaren varierat utförandet. Vad gäller den tidigare skriftväxlingen mellan parterna anføres följande. Den 23 april 2004 kontaktade invändaren innehavaren med uppmaningen att användningen av det aktuella varumärket skulle upphöra. Innehavaren besvarade uppmaningen via telefon och fax. Innehavaren redogör i svaret för bakgrunden till märkesanvändningen och meddelar att innehavarens användning av kännetecknet GREEN POWER går tillbaka till 1991. Innehavaren vidhåller därmed sin rätt till märket. Innehavarens skrivelse av den 5 maj 2004 hänvisar till ett fax från invändaren och är sålunda inte något svar på invändarens kontakt av den 23 april 2004. Skrivelsen av den 5 maj 2004 innebär inget annat än en bekräftelse på att innehavaren inte använder invändarens kataloger och logotyp. Logotypen som avses är det av invändaren återopade märket, det vill säga det som innehåller ordet GENERATORS. Att innehavaren inte haft för avsikt att medge någon rätt till invändaren följer av skrivelsen av den 23 april 2004 samt av det faktum att innehavaren tog märket och figuren i bruk innan invändaren. Till stöd för sitt anförande har innehavaren givit in material i form av intyg från företrädare för Trädgårdsteknik AB, kundintyg från Grundvig AS, korrespondens mellan innehavaren och invändaren samt annonsmaterial och prislister.

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.

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.

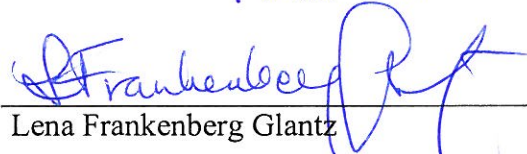
PRV konstaterar att såväl innehavarens registrerade märke som det märke invändaren använt sig av innehåller den beskrivande lydelsen GREEN POWER på en mörk bakgrund samt ett figurmoment i form av en blix. Märkena är i det närmaste identiska varför märkeslikhet kan konstateras. Att det av invändaren återopade märket även innehåller det beskrivande ordet GENERATORS föranleder ingen annan bedömning. Såväl innehavarens märke som det av invändaren återopade märket avser skydd för generatorer varför även varuslagslikhet kan konstateras. Vid en helhetsbedömning finner PRV därmed att märkena är förväxlingsbara.

I ärendet har vitsordats att invändaren använde det aktuella märket i november 1998. Det har vidare framkommit att innehavaren kände till invändarens användning i vart fall i juli 1999. Då innehavarens ansökan om varumärksregistrering inkom till PRV den 10 januari 2001 har innehavaren haft vetskap om invändarens användning vid tiden för ansökan. PRV har därefter att utreda om det aktuella figurmärket använts av innehavaren i vart fall före november 1998. Att innehavaren enligt uppgift använt ordmärket GREEN POWER sedan 1991 kan här inte tillmätas någon avgörande betydelse då lydelsen i sig saknar särskiljningsförmåga. Vad gäller bevisningen rörande sådan tidigare användning av figurmärket har bland annat ingivits annonsmaterial, där året 1998 uppges i annonsens

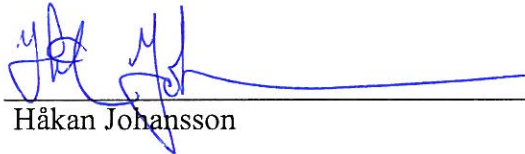
elektroniska dokumentnamn. Denna omständighet är dock inte tillräcklig för att visa att annonsen de facto användes före november 1998. Vidare har ingivits ett intyg undertecknat av Patric Torle. Detta kan endast tillmätas ringa bevisvärde då Torle, i egenskap av grundare, ägare och företrädare av innehavarbolaget har ett egenintresse i ärendet. Det åberopade intyget undertecknat av Karl A. Grundvig kan även detta, bl.a. med hänsyn till den tid som förflutit sedan Grundvig uppges ha mottagit innehavarens broschyr, endast tillmätas begränsat bevisvärde. Sammantaget finner PRV därmed att innehavaren inte visat att innehavarens märke användes före det att invändaren tog märket i bruk.

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

Beslutat den 15 SEP 2010



Lena Frankenberg Glantz



Håkan Johansson

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 (2) månader från beslutets dag.