

Invändningsärende nr 2009/0165/0001

Registrering nr 405370

INVÄNDARE

Fusion Fastigheter AB
Box 6176
800 06 Gävle

INNEHAVARE

Nordisk Yta AB
Harstenagatan 5
582 78 Linköping

Exp. Patent- och registreringsverket
2010-12-02

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 405370 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644)

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket PROFFSHJÄLPEN med registreringsnummer 405370, registrerat för målarfärger, hårdare för målarfärger, i klass 2, tapeter; tapeter (ej av textil), i klass 27, rådgivning avseende underhåll, renovering, och sanering av byggnader och fastigheter samt reparation/underhåll och uppförande/anläggande av byggnationer, i klass 37.

Invändaren yrkar – som det får förstås – att registreringen ska hävas och anför som grund härför i huvudsak följande. Invändaren har använt ordet PROFFSHJÄLPEN sedan invändarens domän e-pool.se startades år 2006. Invändaren är leverantör av interaktiva och Internetbaserade tjänster som förknippas med detta ord. Invändarens verksamhet är grundad för proffskunder och PROFFSHJÄLPEN är därmed ett kritiskt och mycket använt begrepp för invändarens tjänster. Innehavarens varumärke skadar invändarens etablerade verksamhet. Begreppen proffs, proffskund och proffshjälp används i hantverksbranschen sedan länge. Innehavarens märke är enbart en böjning av ordet och bör därför inte kunna varumärkesskyddas. Invändaren äger sedan 2007 domänen proffshjäl.se och sedermera även begreppet under andra toppdomäner. Invändaren har bifogat ett antal utdrag från Internet för att påvisa tidigare användning av orden PROFFSHJÄLP och PROFFSHJÄLPEN.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför bland annat följande. Innehavaren har en registrering av sitt märke till skillnad från invändaren. Av vad som framkommit i ärendet är det inte visat att invändaren, vid tiden för innehavarens ansökan, använt sitt kännetecken i sådan tid och omfattning att det gjorts känt i en betydande del av den omsättningskrets som även omfattas av innehavarens märke. Den omständigheten att invändarens märke fanns som domänregistrering vid tiden för ansökan samt påstående att de ingivna utdragen visar att märket används sedan 2007 föranleder ingen annan bedömning av ärendet då det är användningen i Sverige som har betydelse i sammanhanget. Det är inte

visat att invändaren använt märket i Sverige och det går inte att dra några slutsatser av det som anförts, beträffande under vilken tid märket använts eller inom vilken omsättningskrets märket skulle vara inarbetat. Invändaren har heller inte ingivit något material som visar att innehavaren skulle ha lämnat in sin ansökan i ond tro.

SKÄL

Av 2 § varumärkeslagen framgår bland annat att ensamrätt till ett varumärke även kan förvärfvas utan registreringsförfarande då varumärket blivit inarbetat. Ett kännetecken anses 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.

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, ska 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, någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecken som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag.

Vid en bedömning av varukänneteckens förväxlingsbarhet ska en helhetsbedömning göras av märkes- och varuslagslikheten, med tillämpning av den s.k. produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort dessa och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet ska vara för handen.

Vid förväxlingsbedömningen ska samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet beaktas, varvid graden av kännedom på marknaden om de aktuella märkena och en hos kännetecknen därmed förvärvad särskiljningsförmåga spelar en central roll. Det ska även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grada av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke ska utgöra en faktor som ökar risken för förväxling mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

PRV gör följande bedömning

Invändaren har, bland annat, gjort gällande att denne har en inarbetad rättighet till näringskännetecknet PROFFSHJÄLPEN. Det måste därvid fastställas om det vid tidpunkten för innehavarens ansökan förelåg ett registreringshinder i form av ett förväxlingsbart kännetecken, vilket uppkommit genom inarbetning. Det saknas anledning för PRV att särskilt ifrågasätta de av invändaren presenterade uppgifterna om att denne faktiskt bedrivit näring under kännetecknet ifråga. Uppgifterna har heller inte tillbakavisats av innehavaren.

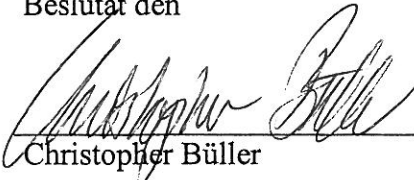
För att det aktuella känneteckensbruket ska kunna stipulera en varumärkesrätt krävs emellertid också att kännetecknet inom en betydande del av omsättningskretsen här i landet är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet ifråga. Den aktuella omsättningskretsen bestäms utifrån den grupp konsumenter vilka typiskt sett utgör användarna av de produkter och/eller tjänster som den påstått inarbetade rättigheten använts för. I förevarande fall bedöms denna grupp omfatta i stort sett alla invånare som i någon form är konsumenter av hantverkstjänster, således den del av Sveriges befolkning som köper sådana tjänster. Inget av det material som ingivits av invändaren ger emellertid underlag för slutsatsen att kännetecknet PROFFSHJÄLPEN tillnärmelsevis gjorts känt i den grad som krävs för att utgöra en inarbetad rättighet enligt varumärkeslagen. Hinder enligt 6 § första stycket, 6 punkten varumärkeslagen bedöms därför inte föreligga.

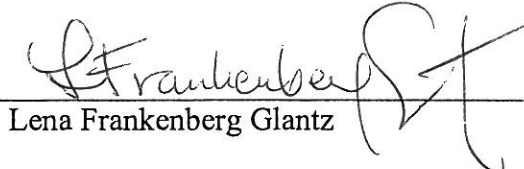
Vad sedan gäller frågan om märket har tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras enligt 13 § varumärkeslagen konstaterar PRV följande. Ordet PROFFSHJÄLPEN är en sammansättning av orddelarna PROFFS- och -HJÄLP, där det förstnämnda är att anse som en bestämning eller förstärkning till det senare. PROFFS definieras som *en person som professionellt utför något, - ibland med tonvikt på yrkesskicklighet* (Norstedts svenska ordbok via WordFinder Online, sökning 2010-11-27). Märket anger därvid angivna tjänsters beskaffenhet, då märket registrerats för bland annat rådgivning avseende underhåll, renovering, och sanering av byggnader och fastigheter samt reparation/underhåll och uppförande/anläggande av byggnationer. Vid bedömning av särskiljningsförmågan hos ett märkesord bildat av i och för sig beskrivande delar är en förutsättning för att sammansättningen ska anses ha särskiljningsförmåga att den ”ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som ges genom att de upplysningar som erhålls genom de delar som ordet består av blott förenas, så att nybildningen blir en större enhet än summan av nämnda delar” (se EU-domstolens dom i mål C-265/00 BIOMILD, punkterna 41 och 43). Det finns i aktuellt fall inte en uppfattbar skillnad mellan ordbildningen och en enkel summering av de delar ordsammansättningen består av. Innehavarens märke bedöms vara i hög grad beskrivande för omnämnda tjänster och märket saknar följaktligen särskiljningsförmåga. Hinder enligt 13 § varumärkeslagen föreligger därmed mot innehavarens registrering.

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

Beslutat den

02 DEC 2010


Christopher Büller


Lena Frankenberg Glantz

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsmått, 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.