

Invändningsärende nr 2009/0174/0001

Registrering nr 406894

**INVÄNDARE**

IPE Danmark ApS  
Att: Erik Dromph  
Carl Niensens Plads 35  
2730 Herlev  
Danmark

Exp. Patent- och registreringsverket

2011 -02- 0 1

**INNEHAVARE**

BERTECO AB  
Elvägen 9  
443 61 Stenkullen

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 406894 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket SCAN-LOCK med registreringsnummer 406894, registrerat för golvbeläggningar av vinyl, i klass 27.

Invändaren yrkar att innehavarens varumärke ska upphävas och anför som grund härför att märket är förväxlingsbart med invändarens kännetecken SCAN-LOCK och SCAN-LOCK GOLVSYSTEM, vilka har inarbetats för golvbeläggningar av vinyl.

Såsom det får förstås anför invändaren vidare att ansökan om innehavarens registrering gjordes med vetskap om att invändaren använde det förväxlingsbara kännetecknet SCAN-LOCK.

Till stöd för invändningen anför invändaren i huvudsak följande. Sedan år 1984 har invändaren använt kännetecknen SCAN-LOCK och SCAN-LOCK GOLVSYSTEM för golvbeläggningar av vinyl i Europa, Afrika och även i andra delar av världen. Kännetecknet SCAN-LOCK GOLVSYSTEM har använts i broschyrer, annonser och på utställningar i över 25 år. Kännetecknet är dessutom registrerat som domännamn och e-postadress. Innehavaren är därför innehavare av alla rättigheter till detta namn. I cirka 15 år har innehavaren, för invändarens räkning, sålt varor märkta med kännetecknet SCAN-LOCK i Sverige. Försäljningsavtalet mellan innehavaren och invändaren har inte sagts upp, utan är fortfarande giltigt. Till stöd för användningen av invändarens kännetecken och för innehavarens vetskap därom har ingivits ett samarbetsavtal, en orderbekräftelse samt marknadsföringsmaterial.

Innehavaren av registreringen bestrider grunderna för invändningen och anför, såsom det får förstås, följande. Innehavaren har de senaste 15 åren haft en exklusiv licens för att sälja

golvbeläggningar märkta med kännetecknet SCAN-LOCK i Sverige och Norge. I september 1998 såldes SCAN-LOCK till användaren. Även därefter löpte emellertid licensavtalet vidare. Den 28 maj 2009 mottog innehavaren ett mejl från användaren, där användaren sa upp licensavtalet. Vid denna tidpunkt konstaterades att användaren, i strid med avtalet, hade sålt varor till innehavarens kunder i Sverige. Till styrkande av ovanstående har innehavaren ingivit material i form av ett meddelande om en företagsöverlåtelse, kopior av korrespondens mellan innehavaren och användaren samt en faktura.

## 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 6 punkten 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 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.

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

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Avgörande blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga ska grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena ska beaktas. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det också måste beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Det ska även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke ska utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

*PRV gör följande bedömning*

Inledningsvis framhåller PRV att fråga om bättre rätt inte kan prövas i administrativ ordning utan endast vid allmän domstol, jfr 44 § varumärkeslagen.

Invändaren har åberopat att kännetecknen SCAN-LOCK och SCAN-LOCK GOLVSYSTEM har blivit inarbetade för golvbeläggningar av vinyl. Av det ingivna materialet framgår visserligen att invändaren i viss utsträckning har använt såväl SCAN-LOCK som SCAN-LOCK GOLVSYSTEM som kännetecken för golvbeläggningar. Det har dock inte visats att innehavarens varumärke, eller ett därmed förväxlingsbart sådant, inom omsättningskretsen har blivit inarbetat som varukännetecken innan innehavaren ansökte om registrering. Registreringen av varumärket SCAN-LOCK har därmed inte skett i strid med 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen.

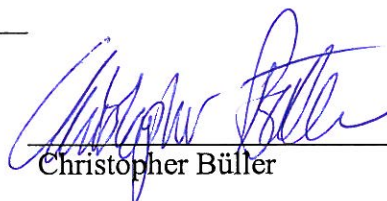
Återstår gör då endast att pröva om registreringen av innehavarens varumärke har skett i strid med 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen. Av utredningen har framkommit att invändaren använde kännetecknet SCAN-LOCK för golvbeläggningar vid tiden för ansökan om registrering av innehavarens varumärke. Mellan parterna är dessutom ostridigt att innehavaren, sedan åtminstone år 1998 och för invändarens räkning, har sålt golvbeläggningar med detta kännetecken. Vid tiden för ansökan av registreringen har innehavaren således haft kännedom om att invändaren använde kännetecknet SCAN-LOCK för golvbeläggningar. Invändarens kännetecken SCAN-LOCK är identiskt med innehavarens registrering SCAN-LOCK. De motstående kännetecknen har dessutom använts respektive registrerats för identiska varor, nämligen golvbeläggningar av vinyl. Såväl känneteckens- som varuslagsidentitet kan således konstateras. Vid en helhetsbedömning finner PRV därför att innehavarens registrering SCAN-LOCK är förväxlingsbar med det av invändaren tidigare använda kännetecknet SCAN-LOCK. I ärendet har inte framkommit uppgifter som styrker att innehavaren av registreringen använde sitt märke innan invändarens kännetecken togs i bruk. Registreringen av innehavarens märke har därmed skett i strid med 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen.

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

Beslutat den **01 FEB 2011**



Nina Isaksson



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 (2) månader från beslutets dag.