

## AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2010/0021/0001

Registrering nr 408389

### INVÄNDARE

Victoria Scandinavian Soap AB  
Box 22043  
250 22 Helsingborg

### OMBUD

Albihns.Zacco AB  
Valhallavägen 117  
Box 5581  
114 85 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2011 -11- 04

### INNEHAVARE

### BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

### ÄRENDET

Invändningen avser varumärket SCANDINAVIAN SOAP FACTORY med registreringsnummer 408389, i figur återgivet nedan, registrerat för desinficerande tvål; tvål mot fotsvett; toalettvålar; antitranspirationstvål; mandeltvål; tvål; raktvål; deodoranter för personligt bruk; hårvårdspreparat; kosmetiska preparat för hudvård; parfymer; parfymerivaror; kosmetika; tandkräm, i klass 3.



SCANDINAVIAN  
SOAP  
FACTORY

Innehavarens registrering

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att användningen av innehavarens märke drar otillbörlig fördel av invändarens välrenommerade firma. Invändaren anför också att innehavaren vid tidpunkten för ansökan var i ond tro eftersom denne hade vetskap om användningen av det äldre kännetecknet. Slutligen anför invändaren att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens firma VICTORIA SCANDINAVIAN SOAP AB med organisationsnummer 556504-5696, vilken enligt

Bolagsverkets Näringslivsregister ska bedriva försäljning av tvål och övriga kemisk-tekniska produkter jämte maskinell utrustning för tvålindustrin samt därmed förenlig verksamhet.

Till stöd härför anför invändaren i huvudsak följande. Innehavarens varumärke har ansökts om trots vetskap om användningen av det äldre kännetecknet. Invändarens firma registrerades 1999 och verksamheten har gamla anor, då den utgör en fortsättning på den tvåltillverkning som startades upp 1905 av Helsingborgs Ljusfabrik. Därefter bytte firman namn vid två tillfällen, varefter verksamheten 1998 gick upp i nuvarande bolag. Bolagets nettoomsättning har under åren 2004 till 2008 stigit från 48,7 miljoner kronor till 57,6 miljoner kronor. När innehavaren valde att ansöka om registrering av det nu aktuella märket är det rimligt att utgå ifrån att hon hade god kännedom om den verksamhet som invändaren sedan länge bedrivit inom samma bransch, i just Helsingborg, där även innehavaren är hemmahörande. Allt tyder på att innehavaren valt att bygga sitt nya varumärke genom att utnyttja den goodwill som redan är knuten till ordkombinationen SCANDINAVIAN SOAP. Det är inte ovanligt att folk inom branschen muntligen endast använder benämningen SCANDIANVIAN SOAP för att åsyfta invändarföretaget. Genom invändarens tillägg FACTORY undanröjs inte risken för association till invändarens verksamhet, då ordet FACTORY i kombination med SCANDINAVIAN SOAP lätt för tankarna till den gamla firman Fabriksaktiebolaget Victoria, som under åren 1916-1980 betecknade det i Helsingborg belägna företaget som bl.a. tillverkade tvål och vars verksamhet så småningom övergick till dagens firma. Den långvariga användningen av Fabriksaktiebolaget Victoria finns fortfarande latent i många minne och det är troligt att den kvardröjande minnesbilden av firman medför att en felaktig koppling görs mellan invändarens firma och innehavarens märke. Mot bakgrund av likheten mellan det registrerade varumärkets text och invändarens firma, samt identitet i varuslags/branschhänseende, liksom de övriga åberopade omständigheterna i ärendet, anhålls om att registreringen upphävs.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Det föreligger inte tillräcklig märkeslikhet då ordet VICTORIA måste anses utgöra den klart dominerande delen, då ordet är placerat i början av firman och även utgör det mest särskiljande elementet. Orden SCANDINAVIAN SOAP får däremot anses ha en låg grad av särskiljningsförmåga och ett mycket begränsat skyddsomfång, då orden både anger varornas geografiska ursprung samt art. Det faktum att det finns flera varumärkesregistreringar innehållandes orden SCANDINAVIAN eller SOAP visar att dessa varumärken tillåts samexistera och att ordet SCANDINAVIAN har ett mycket begränsat skydd. Ordet SOAP är beskrivande för bland annat tvål och andra varor i klass 3 och någon ensamrätt kan inte erhållas. Innehavarens registrering utgörs av ett centralt placerat figurelement i form av ett hjortron samt orden SCANDINAVIAN SOAP FACTORY. Orden SOAP FACTORY är skrivna i ett betydligt större typsnitt och är därför mer dominerande i märket än ordet SCANDINAVIAN. Helhetsintrycket domineras av ett hjortron samt orden SOAP FACTORY. Även om orden i det sökta märket får anses ha en relativt låg grad av särskiljningsförmåga har dock märkets figurelement ansetts ha en sådan grad av särskiljningsförmåga att också helheten varit registrerbar. Att innehavarens märke även innehåller ordet FACTORY förstärker skillnaden i förhållande till den motanförlade firman. Det är osannolikt, så som invändaren påstår, att den berörda omsättningskretsen skulle associera det i innehavarens märke ingående ordet FACTORY med den gamla firman Fabrikaktiebolaget Victoria. Detta ord torde för de flesta associeras med ordet fabrik i allmänhet. Detta ska jämföras med invändarens kännetecken med orden VICTORIA SCANDINAVIAN SOAP. Då orden SCANDINAVIAN SOAP har en begränsad

särskiljningsförmåga, domineras firmans helhetsintryck av namnet VICTORIA. Att VICTORIA utgör det dominerande inslaget framgår även av användarens logotyp, där VICTORIA finns återgivet i färg i betydligt större typsnitt än resterande delar i firman. Detta finns avbildat på företagets hemsida. Dessa omständigheter talar enligt innehavarens uppfattning för att folk inom branschen använder beteckningen VICTORIA SOAP och inte SCANDINAVIAN SOAP om användarföretaget. Sammanfattningsvis ger de båda kännetecknen helt olika helhetsintryck, både visuellt, fonetisk och begreppsmässigt. Vidare bestrids att det aktuella varumärket sökts med innehavarens vetskap om användningen av det äldre kännetecknet. Den aktuella varumärkesansökan lämnades in den 2 december 2009 och först den 28 januari 2010 fick sökanden kännedom om användarens fullständiga firma, då sökanden tog kontakt med användaren angående tillverkning av tvålar. Innehavaren har inte heller haft någon anledning att undersöka konkurrenssituationen i Helsingborg då denne huvudsakligen planerar att marknadsföra sig utomlands. Innehavaren har därför ingen önskan att dra fördel av användarens märke.

Invändaren anför i svaromål på innehavarens inlägga i huvudsak följande. De varumärkesregistreringar innehavaren hänvisar till har ingen relevans för det aktuella ärendet då det är ordkombinationen som helhet som ger upphov till förväxlingsrisk. Trots att orden SCANDINAVIAN SOAP inte besitter någon högre grad av särskiljningsförmåga, kan man inte bortse från den påverkan som orden ändå har på de berörda kännetecknens helhetsintryck. Vad gäller innehavarens hänvisning till logotypen på hemsidan bör noteras att även hela texten i firman, utan logotyp, återfinns på hemsidan. Invändarens kontinuerliga användning av firman har resulterat i att SCANDINAVIAN SOAP i sig blivit associationsskapande till användarens verksamhet. Beträffande innehavarens vetskap om det äldre kännetecknet så känns förklaringen något krystad. Att en näringsidkare startar en verksamhet inom en för denne tidigare obekant bransch och planerar att inledningsvis exportera varor utan att ha undersökt hemmamarknaden hör knappast till vanligheterna. Även om innehavarens varor skulle säljas enbart på export, undanröjer inte detta att en konkurrenssituation kan uppstå i förhållande till användarens verksamhet, eftersom även en betydande mängd av användarens varor avsätts utomlands. Till stöd för detta bifogas en utskrift från användarens hemsida.

Innehavaren anför i svaromål i huvudsak följande. Innehavaren kände till att det fanns en tvålfabrik i Helsingborg under namnet VICTORIA, men hade ingen kännedom om firmans fullständiga namn. Orddelen FACTORY tillför innehavarens märke en "tuffare" image som kommer att vara av väsentlig betydelse vid marknadsföringen. Omsättningskretsen skiljer sig då användarens märke riktar sig till äldre människor och barn emedan innehavarens omsättningskrets omfattar personer mellan 25 och 45 år. Invändarens tillverkning verkar, till skillnad från innehavarens, dessutom till stor del utgöras av legotillverkning av hotelltvålar och dylikt. Invändaren använder sig i sin marknadsföring uteslutande av namnet VICTORIA och inte SCANDINAVIAN SOAP. Detta stöds bland annat av att användarens övriga registrerade varumärken består av eller innehåller namnet VICTORIA, att telefonisterna svarar VICTORIA SOAP, att skyltar med ordet VICTORIA förekommer på användarens fabriksbyggnad, att hemsidan har adressen [www.victoriasoap.se](http://www.victoriasoap.se), och att branschfolk kallar företaget VICTORIA SOAP. Det motanförda märket domineras av namnet VICTORIA. Invändaren har inte genom en inarbetsundersökning visat att de är kända eller att deras produkter är kända under SCANDINAVIAN SOAP. Det föreligger inte förväxling då invändaren inte har inarbetat SCANDINAVIAN SOAP som ett varumärke eller kännetecken för dess firma. Innehavaren har bifogat utdrag från användarens hemsida samt en bild på användarens fabriksbyggnad.

Invändaren anför i svaromål på innehavarens inlaga i huvudsak följande. Den åberopade samexistensen mellan firmor kan inte ge någon större vägledning då detta kan bero på flera faktorer, bland annat att firmorna avser bolag i samma koncern eller att medgivanden ligger till grund för registrering. Bransch- och varuslagslikheten undanröjs inte av innehavarens påstående om omsättningskrets. Invändaren ställer sig frågande till grunderna för de spekulationer som görs från innehavarens sida angående ålderssammansättningen på invändarbolagets omsättningskrets. Resonemanget att invändarbolagets verksamhet skulle innefatta legotillverkning av tvål ställer sig invändaren frågande till. Oavsett, så innebär ett fullföljande av kontrakt med mera, att firman VICTORIA SCANDINAVIAN SOAP AB används vid kommunikation och marknadsföring. Omständigheten avseende legotillverkning utgör därför ingen omständighet som reducerar risken för att omsättningskretsen förväxlar de motanförläda kännetecknen eller felaktigt tror att det finns ett kommersiellt samband kännetecknen emellan.

## SKÄL

Av 2 kap. 8 § första stycket 2 framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor och tjänster av samma eller liknande slag, om det finns risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

Av 2 kap. 9 § varumärkeslagen framgår att det som ovan anförts gäller på motsvarande sätt i fråga om en registrerad firma som används i näringsverksamhet, och ett sådant namn eller ett sådant annat näringskännetecken än en registrerad firma som är skyddat enligt 1 kap. 8 §, om skyddet gäller inom en väsentlig del av landet.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt kännetecknens likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som dessa 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 kännetecknen eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt eller konceptuellt 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 det äldre märket, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos detta märke ska utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det yngre kännetecknet.

Av 2 kap 8 § första stycket 3 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.



Vid bedömningen av om ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning det använts, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket.

Av 2 kap 8 § första stycket 4 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

PRV gör följande bedömning

Invändaren anför, så som det får förstås, att firman VICTORIA SCANDINAVIAN SOAP använts i sådan utsträckning att den är känd inom en betydande del av omsättningskretsen. Till stöd för detta framhåller invändaren – av det som kan vara av betydelse i frågan – att kännetecknet använts sedan 1905, är välrenommerat och att nettoomsättningen under åren 2004 till 2008 stigit från 48,7 miljoner kronor till 57,6 miljoner kronor. Invändaren menar också att innehavaren, mot bakgrund av det utökade skydd som firman förvärvat, dragit otillbörlig fördel av den välrenommerade firman och dess goodwill. Uppgifterna ger emellertid inte stöd för att firman, eller en del av denna, som kännetecken förvärvat särskiljningsförmåga eller att firman kan anses vara ett väl ansett kännetecken för den verksamhet som firman bedriver. PRV tar därför ställning till frågan om risk för förväxling med utgångspunkt i det skyddsomfång som firmaregistreringen ger.

Vad gäller varu- och tjänsteslagslikheten konstaterar PRV att det råder en hög grad av likhet mellan de tvålprodukter som innehavarens registrering avser och den försäljningsverksamhet avseende tvål som firman bedriver. Vidare föreligger i varumärkesrättslig mening likhet mellan de deodoranter, hårvårdspreparat, kosmetiska preparat för hudvård, parfymer, parfymervaror, kosmetika och tandkräm som innehavarens registrering avser och den försäljning av tvål och övriga kemisk-tekniska produkter som invändarens firma omfattar.

Vad beträffar märkeslikheten anför PRV följande. Invändarens firma består av lydelsen VICTORIA SCANDINAVIAN SOAP och innehavarens märke av orden SCANDINAVIAN SOAP FACTORY med ett figurativt inslag i form av ett hjortron. PRV konstaterar att orden SCANDINAVIAN SOAP ingår i båda märkena. Därmed föreligger viss likhet märkena emellan. I förhållande till de aktuella varorna och tjänsterna anger orden SCANDINAVIAN SOAP emellertid endast varans art och föremålet för tjänsterna samt det geografiska ursprunget. Dominanten i invändarens firma utgörs därför av den inledande och särskiljande delen VICTORIA, som inte förekommer i innehavarens märke. Kännetecknen skiljer sig även då innehavarens märke innehåller ett figurativt inslag. Med hänsyn till att kännetecknen enbart uppvisar likheter i sina beskrivande delar finner PRV att de motanförda kännetecknen vid en helhetsbedömning inte är att anse som förväxlingsbara.

Vad gäller invändarens påstående att innehavaren rimligen borde haft vetskap om firmans verksamhet vid ansökningstillfället, dvs. att innehavaren varit i ond tro, finner PRV det inte visat att innehavaren haft vetskap om att invändaren använt hela firmanamnet VICTORIA SCANDIANAVIAN SOAP som kännetecken vid tiden för ansökan, eller att förutsättningarna för ond tro i övrigt är uppfyllda (Jmf EU-domstolens dom i mål C-529/07,

LINDT, punkterna 37 och 38). Ond tro kan heller inte anses föreligga då kännetecknen inte är förväxlingsbara.

Med hänsyn härtill utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat den 04 NOV 2011



---

Nina Isaksson



---

Tina Holm

#### 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 beslutsdagen.