

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2009/0106/0001

Registrering nr 403098

INVÄNDARE

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

OMBUD

Sandart & Partners Advokatbyrå Kommanditbolag
Engelbrektsgatan 7
114 32 Stockholm

INNEHAVARE

Pixcom i Sverige AB
Slottsmöllan
302 31 Halmstad

Exp. Patent- och registreringsverket

2011 -12- 0 8

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket BOLAGSREGISTRET SVERIGES NÄRINGSLIV, med registreringsnummer 403098, registrerat för kreditupplysnings tjänster, klass 36. Märket är i figur återgivet nedan.



Innehavarens märke utförs i färgerna blått och gult.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering ska upphävas och har som grund för invändningen anfört, som det får förstås, att märket är förväxlingsbart med firman (myndigheten) BOLAGSVERKET, i figur återgivet nedan, med organisationsnummer 202100-5489.

Vidare har Bolagsverket anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med Bolagsverkets inarbetade varumärke BOLAGSREGISTRET, att märket är vilseledande ifråga om det kommersiella ursprunget, strider mot lag eller författning, uppfattas som annans firma samt att märket har registrerats i ond tro.



Invändarens märke utförs i färgerna gult och blått.

Invändarens utveckling av talan

Till stöd för invändningen har invändaren anfört i huvudsak följande. Bolagsverket är en central förvaltningsmyndighet som lyder under Näringsdepartementet. Bolagsverket är en egen myndighet sedan i juli 2004. Tidigare var Bolagsverkets verksamhet inordnad under Patent- och registreringsverket. I samband med beslutet att dela PRV i två myndigheter fastställde regeringen att namnet på den nya myndigheten skulle vara Bolagsverket. Genom detta beslut har Bolagsverket skydd för sin firma som om den vore registrerad. Huvuddelen av all företagsregistrering som görs i Sverige sker hos Bolagsverket i Sundsvall och det framgår av lag att Bolagsverket för ett antal register, bl.a. aktiebolsregistret, handelsregistret och föreningsregistret. Registret över aktiebolagen benämns formellt som aktiebolsregistret, men även benämningen bolagsregistret är mycket utbredd i omsättningskretsen. Det förekommer bl.a. i domstolspraxis (jmf RÅ 2008 ref 58 samt NJA 2008 s 796). Invändaren har härvid bifogat rättsfall samt utdrag från internet där benämningen bolagsregistret förekommer.

Beteckningar som förmedlar intrycket att härröra från en officiell institution eller myndighet åsidosätter ett allmänt intresse och är av den anledningen ägnade att verka vilseledande för allmänheten. Varumärket BOLAGSREGISTRET är vilseledande för allmänheten då det klart syftar på det mest centrala av de register som förs av Bolagsverket. Vidare förstärks vilseledandet på det sätt som varumärket i övrigt är utformat, dvs. med det figurativa inslaget i gult och blått samt ord som Sveriges näringsliv, något som ytterligare förstärker tron om tillhörighet till Bolagsverket och dess kännetecken. Vidare är märket vilseledande eftersom dett är ägnat att framkalla en oriktig uppfattning om tjänsternas art och beskaffenhet. Bolagsverkets företagsregister är synnerligen omfattande. Registren kan användas för att skaffa upplysning om omsättning, styrelse, aktiekapital etc. Verkets register används bland annat av dem som vill göra trygga affärer och de används också för kreditupplysningstjänster om företag. Eftersom innehavarens märke innehåller ord såsom Bolagsregistret och Sveriges näringsliv, och avses användas för kreditupplysningstjänster, så finns det en uppenbar risk att allmänheten förleds att tro att de tjänster som erbjuds under varumärket har anknytning till Bolagsverkets register. Det finns en risk för att allmänheten tror att tjänsterna som erbjuds under märket är så pålitliga och uppnår den typen av kvalitet som Bolagsverket kan erbjuda i egenskap av central registerförare.

Innehavaren har under hösten 2008 skickat ut en skrivelse med post till många företag i Sverige. Invändaren har härvid bifogat en kopia av skrivelsen. Ett stort antal mottagare av skrivelsen fick intrycket att det rörde sig om en skrivelse från Bolagsverket. Utskicket ledde till många telefonsamtal till Bolagsverkets växel med frågor beträffande skrivelsen. Skrivelsen fick stor uppmärksamhet i media. Invändaren har härvid bifogat en artikel från Dagens Industri av den 18 december 2008. Ett stort antal brev nådde aldrig adressaten när innehavaren skickade ut skrivelsen. Då skickade posten dem till Bolagsverket. Den 26 jan 2009 skickade Bolagsverket över 283 brev som felaktigt kommit till Bolagsverket. Det finns därmed en uppenbar risk att allmänheten tror att tjänsterna har samma kommersiella ursprung.

Ordet Bolagsregistret är en beteckning som syftar på en statlig beteckning. Enligt artikel 3 i det första EG-rättsliga bolagsdirektivet 68/151/EEG ska varje medlemsstat ha hand om ett bolagsregister över- för svensk del – aktiebolag. I aktiebolagslagen benämns bolagsregistret över aktiebolag, ”aktiebolagsregistret”. Innehavarens märke innehåller en beteckning som syftar på svenska staten, och får därmed en officiell karaktär. Den officiella prägeln förstärks dessutom ytterligare av ord såsom Sveriges näringsliv som också ingår i det registrerade märket. Dessutom utgör figurinslagen i färgerna gult och blått tillsammans med de ingående orden i märket att den officiella karaktären blir mycket framträdande. Sammantaget anser invändaren att innehavarens märke andas officiell karaktär. Märket har registrerats i strid med aktiebolagslagen och EG-direktivet 68/151/EEG och därmed i strid med 14 § första stycket punkten 3 VML.

Innehavarens märke innehåller ordet BOLAGSREGISTRET som är ett för Bolagsverket inarbetat näringskännetecken. Därmed föreligger grund för hävning enligt 14 § första stycket punkten 4 VML.

Benämningar för de bolags- och föreningsregister som förs av Bolagsverket fungerar som sekundära kännetecken för myndighetens verksamhet. Genom att bl.a. beteckningarna BOLAGSREGISTRET och AKTIEBOLAGSREGISTRET är officiella beteckningar och Bolagsverket är den enda behöriga myndigheten att föra ett bolagsregister/aktiebolagsregister i Sverige så fungerar således dessa beteckningar samtidigt som kännetecken för bolagsverket. De tjänster som erbjuds under kännetecknet BOLAGSREGISTRET respektive AKTIEBOLAGSREGISTRET har därför ett klart kommersiellt ursprung. Beteckningen AKTIEBOLAGSREGISTRET framgår av lag, liksom att Bolagsverket är den centrala registreringsmyndigheten som ansvarar för detta register. Att AKTIEBOLAGSREGISTRET är ett inarbetat kännetecken på sätt som avses i 2 § första stycket VmL måste anses vara ett notoriskt faktum. Benämningen BOLAGSREGISTRET används naturligen som en förkortning av Aktiebolagsregistret. Liksom ordet bolag är vedertaget för aktiebolag som används i stor omfattning såväl i lagtext som i andra både formella och informella dokument så är det givetvis så att beteckningen Bolagsregistret inte kan avse något annat än det Aktiebolagsregister som Bolagsverket ansvarar för. Vidare används benämningen BOLAGSREGISTRET i andra författningar, såsom i EG-direktiv, och även i offentliga publikationer samt bland verkets omsättningskrets i övrigt där man med denna beteckning naturligtvis avser Aktiebolagsregistret. Det faktum att beteckningen BOLAGSREGISTRET avser Aktiebolagsregistret torde därmed vara en självklarhet för alla. Bolagsverket vill med det nu anförda hävda att även beteckningen BOLAGSREGISTRET är ett sekundärt kännetecken som tillhör Bolagsverket och som är inarbetat i den meningen som sägs i 2 § första stycket VML.

Alla som vill registrera exempelvis ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening m.m måste vända sig till Bolagsverket. Sveriges företagare registreras in i verkets register beroende på vilken bolagsform denne valt. De register som verket handhar framgår av förordning (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket. Bolagsverket har härvid bifogat förordningen. Dessa register fungerar som sekundära kännetecken. Aktiebolagsregistret, vilket är det största och mest omfattande centrala register som verket har om hand, är mycket känt inom omsättningskretsen och har kommit att uppfattas som ett kännetecken tillhörande Bolagsverket.

Informellt används också begreppet BOLAGSREGISTRET (i meningen aktiebolagsregistret) på ett inte obetydligt sätt, något som gör att även

BOLAGSREGISTRET är ansett att vara ett kännetecken tillhörande Bolagsverket. Det framgår av det första EG-rättsliga bolagsdirektivet 68/151/EEG, som för Sveriges del omfattar aktiebolag, att det i varje medlemsstat ska läggas upp en akt för varje bolag i det centrala registret, handelsregister eller bolagsregister där bolaget är registrerat. Bolagsverket har härvid bifogat ett utdrag ur förordningen. För Sveriges del läggs det för varje aktiebolag upp en akt i Bolagsverkets aktiebolagsregister. Av 27 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) följer att Bolagsverket är den behöriga registreringsmyndigheten för aktiebolag i Sverige.

Det föreligger identitet mellan det i innehavarens märke ingående ordet BOLAGSREGISTRET och det inarbetade sekundära kännetecknet BOLAGSREGISTRET. Det föreligger vidare klar märkeslikhet mellan ordet BOLAGSREGISTRET i innehavarens märke och ordet Aktiebolagsregistret som Bolagsverket innehar som ett inarbetat kännetecken för sin verksamhet. Ordet BOLAGSREGISTRET i innehavarens märke utgör den klart dominerande delen av innehavarens märke varför märkeslikheten torde vara odiskutabel. Det sätt på vilket varumärket är utfört på, dvs. med ord såsom Sveriges näringsliv och en figurativ del, bidrar till att förväxlingsrisken förstärks.

BOLAGSREGISTRET och Aktiebolagsregistret består av ord som var för sig kan sägas beskriva den verksamhet som sker under dessa kännetecken. Dock är det så att beteckningarna har kommit att förvärva en stark särskiljningsförmåga eftersom de båda hänsyftar på det enda centrala register som finns i Sverige för aktiebolagen. Som Bolagsverket har anfört har beteckningarna kommit att bli notoriskt kända och har uppnått inarbetning för de tjänster som erbjuds under kännetecknen. Det som inledningsvis, dvs år 1895, var en benämning på ett centralt register över aktiebolag – en beteckning bestående av endast beskrivande orddelar – har således med tiden kommit att erhålla stark distinktivitet.

Innehavarens varumärkesregistrering avser kreditupplysningstjänster. Bolagsverket bedriver en omfattande verksamhet för att tjäna Sveriges företagare. Det är inte bara så att verket registrerar uppgifter om företag och företagare, även om detta är en stor del av verkets verksamhet, utan Bolagsverket bedriver också en omfattande uppdragsverksamhet. Det framgår av 6 § i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket att verket får bedriva uppdragsverksamhet såsom att tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, tillhandahålla bevis och kopior från utländska bolagsregister, bedriva kurser och utbildningar samt tillhandahålla tjänster som gäller verkets dokumentation.

Bolagsverket får också bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde på de villkor som föreskrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192). Det framgår vidare av 2 kap. 1 § aktiebolagsförordningen (2005:559) att aktiebolagsregistret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret. När det gäller personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för exempelvis affärsverksamhet, kreditgivning eller annan enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut. Det finns många uppgifter samlade i verkets offentliga och centrala register över aktiebolag. Eftersom Bolagsverket ska ge offentlighet åt den information som finns i verkets register används dessa för att ge upplysningar till både enskilda personer, företag och offentliga institutioner. Den som är på väg att ingå avtal med något företag eller som ska göra en affär av något slag med ett företag kan därmed enkelt vända sig till Bolagsverket och få information om ett specifikt bolag. Alla dessa upplysningar från Bolagsverkets register kan sägas vara kreditupplysningstjänster i vid bemärkelse. Många gånger är avsikten med kreditupplysning att man vill försäkra sig om en trygg och säker affär. Dessutom använder sig kreditupplysningsföretag av Bolagsverkets registerinformation med just den affärsidén

att man avser att hjälpa sina kunder att fatta rätt beslut om vilka affärer som de ska ingå eller inte. Även om det inte skulle föreligga identitet mellan innehavarens och Bolagsverkets tjänster, så föreligger i vart fall i hög grad liknande tjänster/verksamhet. Innehavarens märke är därmed förväxlingsbart med Bolagsverkets sekundära kännetecken Bolagsregistret. Det är även förväxlingsbart med Bolagsverkets inarbetade sekundära kännetecken AKTIEBOLAGSREGISTRET.

Namnet BOLAGSVERKET är ett skyddat kännetecken jämlikt 27 § firmalagen. Av nämnda bestämmelse följer att Sveriges riksbank, Svenska skeppshypotekskassan, Sveriges allmänna hypoteksbank samt annan inrättning eller sammanslutning för vilket Konungen fastställt firma har en ensamrätt till denna som firman blivit registrerad enligt lag.

Vissa näringsdrivande statliga inrättningar bildas enligt särskilda författningar eller genom beslut av regeringen i samband med att inrättningen eller sammanslutningens organisation fastställts. Bolagsverket har härvid hänvisat till prop 1974:4, Ny firmalag s. 232. Innehavaren av sådan firma erhåller ensamrätt till firma som om denna hade blivit registrerad enligt firmalagen. Detta innebär att firman utgör hinder mot registrering av förväxlingsbar firma.

Kännetecknet BOLAGSVERKET har hög särskiljningsförmåga och är även väl ansett i den meningen som avses i 6 § andra stycket VmL. Närings- och varukännetecknet BOLAGSVERKET ska därför åtnjuta ett mer omfattande skydd än de kännetecken som har en lägre grad av särskiljningsförmåga och som är mindre kända på marknaden. Att större delen av det svenska näringslivet känner till Bolagsverket och dess verksamhet bidrar till att stärka anseendet. Bolagsverket har en väl upparbetad och sedan länge väl förvaltd goodwill bland näringslivet i Sverige. Det kan i sammanhanget nämnas att Bolagsverket under tre år i följd har blivit rankad som den bästa myndigheten bland Sveriges småföretagare. Det torde stå utom rimlig tvivel att Bolagsverket är synnerligen väl känt inom den egna omsättningskretsen.

När det gäller märkeslikheten vill Bolagsverket framföra att de i innehavarens märke ingående orden utgörs av BOLAGSREGISTRET tillsammans med Sveriges näringsliv. Detta ska jämföras med Bolagsverkets kännetecken BOLAGSVERKET. Därmed föreligger en associationsmässig likhet och innebörd. Därutöver innehåller innehavarens märke, förutom figurinlag, orden Sverige näringsliv. Orden Sverige näringsliv tillsammans med det dominerade ordet BOLAGSREGISTRET framkallar stark förväxling med kännetecknet BOLAGSVERKET. Bolagsverket tjänar Sveriges näringsliv genom sin verksamhet och dessutom, vilket är mycket väl känt bland verkets omsättningskrets, erbjuder verket tillgång till Näringslivsregistret på Bolagsverkets hemsida. På Bolagsverkets hemsida åtföljs således kännetecknet BOLAGSVERKET av ordet NÄRINGSLIVSREGISTRET. Den bleknande minnesbilden gör också att allmänheten riskerar att förledas om riktigheten av det kommersiella ursprunget.

Bolagsverket använder sig av en figur tillsammans med lydelsen BOLAGSVERKET, vilken ska symbolisera verksamheten visuellt. Bolagsverkets figur är avsedd att visa på ett nära samband mellan näringsliv och myndighet samt kommunikation och möten mellan människor. Det gula märket är en stiliserad krona som symboliserad stat och myndighet. Denna figur i färgerna gult, blått och svart används utåt i marknadsföringsmaterial och på verkets hemsida. Figuren tillsammans med det väl ansedda kännetecknet BOLAGSVERKET utgör som helhet ett skyddat och väl ansett varukännetecken. Angående märkeslikheten vill Bolagsverket föra fram att både innehavarens och Bolagsverkets kännetecken inleds med en

figur. Båda figurerna innehåller färgerna gult, blått om än i något olika färgnyanser. Båda kännetecknens figurer innehåller fyra gula fält – innehavarens figurmärke består av gula, fyllda kvadratiska fält och Bolagsverkets figur omfattar fyra gula, fyllda cirklar. Innehavarens figur ger intrycket av att vara något större till sin omfattning än Bolagsverkets figur, med för övrigt kan tydliga associationer göras mellan de båda figurerna. Direkt placerad efter figurerna i de båda motstående kännetecknen följer ordet BOLAGSREGISTRET i blå färgnyans i innehavarens märke och i Bolagsverkets kännetecken följer ordet BOLAGSVERKET i färgen svart. Båda märkena är skrivna med i princip lika stort typsnitt och orden framstår som lika långa.

Bolagsverket anser det vara klarlagt att varumärkesansökan gjordes trots innehavarens vetskap om Bolagsverkets sedan tidigare använda närings- och varukännetecken.

Innehavaren

Innehavaren bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Bolagsverket har idag inget skydd för namnet, varumärket eller begreppet BOLAGSREGISTRET. Bolagsverket heter just Bolagsverket och deras register som till vid del BolagsRegistret.se konkurrerar med heter Näringslivsregistret. Bolagsverket kallas inte i folkmun för BOLAGSREGISTRET. Snarare kallar man fortfarande Bolagsverket för PRV. Innehavaren marknadsför och säljer tjänster liknande de som Bolagsverket säljer, undantaget kreditinformation på företag. Bolagsverket är idag känt som den myndighet där man registrerar, avslutar eller på annat sätt gör ändringar på företag. Innehavaren säljer idag information till företagskunder, vi hjälper ej till med att starta eller avsluta bolag. Innehavaren har härvid bifogat ett exempel på kreditupplysning på ett företag. Skillnaderna mellan märkena är markanta och figurerna är inte snarlika. Innehavaren använder sig av en mörkare blå färg än Bolagsverket. Dessutom använder innehavaren sig av en slogan i märket i grå färg. Bolagsverket saknar slogan helt. Det är uteslutet att märket skulle vara vilseledande. Idag finns flera företag som använder sig av begreppet bolagsregister. Ett exempel är infotorg. Innehavarens märke är ett begrepp. Kort och enkelt ett register över bolag. Det finns åtskilliga andra aktörer på marknaden av bolagsregister. Under innehavarens märke säljs och levereras exakt de tjänster som Bolagsverket säger att de levererar. Förutom detta erbjuder innehavaren kreditbevakningar samt anmärkningskontroller m.m. De reklamutskick som innehavaren gjorde i slutet av år 2008 var ej ägnade att vilseleda. Innehavaren marknadsförde sina tjänster under varumärket BOLAGSREGISTRET SVERIGES NÄRINGSLIV. Att marknadsföra denna tjänst under innehavarens firma Pixcom i Sverige AB istället för under varumärket, skulle ur marknadsföringssynpunkt varit korkat då fler och fler tjänster på internet heter vad de är. Begreppet ska vara enkelt att komma ihåg och anspela på det man sysslar med. Det är felaktigt att ett stort antal mottagare av detta erbjudande fick intrycket att det rörde sig om en skrivelse från Bolagsverket och att det krävdes närmare efterforskningar och kontroller för att slutligen få reda på att innehavaren stod bakom erbjudandet. Det gick enkelt att ta reda på vem som stod bakom utskicket. Innehavarens märke kan inte förväxlas med Bolagsverket för att man har lika stort antal gula prickar i märkena. Varumärket bygger inte anbart på gula prickar utan är en helhet.

SKÄL

Av 1 kap 7 § varumärkeslagen framgår att ensamrätt till varukännetecken kan förvärfvas utan registrering genom inarbetning. Ett varukännetecken ska anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Om varukännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

Enligt 2 kap. 7 § första stycket 1 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras bland annat om det strider mot lag eller annan författning.

Av 2 kap. 7 § andra stycket 2 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet.

Det stadgas i 2 kap. 7 § andra stycket 3 varumärkeslagen att ett varumärke inte får registreras om det utan tillstånd innehåller en sådan statlig eller internationell beteckning eller ett sådant kommunalt vapen som enligt lag eller annan författning inte får användas obehörigen som varumärke, eller något som lätt kan förväxlas med en sådan beteckning eller ett sådant vapen

Av 2 kap 8 § första stycket varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling.

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. Vid denna bedömning används den så kallade produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort sett desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet ska vara för handen.

Vid bedömningen av om varu- och tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, särskilt varornas eller tjänsternas art, deras avsedda ändamål, deras användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra.

Enligt 2 kap 8 § första stycket 3 varumärkeslagen får 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 skäl原因 vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Ett varumärke är att anse som väl ansett om det i en väsentlig del av landet är känt inom en betydande andel av den krets som märket vänder sig till. Vid bedömningen av detta ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, 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.

Det framgår av 2 kap 10 § första stycket 1 varumärkeslagen att ett varumärke inte får registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans firma.

PRV gör följande bedömning

I aktiebolagslagens 27 kap 1 § stadgas att Bolagsverket ska föra ett aktiebolagsregister för registrering enligt denna lag eller annan författning. Att beteckningen aktiebolagsregister används i denna lag innebär dock inte att registreringen av innehavarens märke, i visst utförande, har skett i strid mot aktiebolagslagen. Därmed finner PRV att hinder ej föreligger på grund av denna grund.

Vidare har PRV att utreda huruvida innehavarens BOLAGSREGISTRET märke är av sådan karaktär att det är ägnat att uppfattas som en officiell beteckning och därmed vilseledande enligt 2 kap. 7 § tredje stycket VmL. Innehavarens märke är en naturlig sammansättning av orden bolag och register och får i sammansättningen BOLAGSREGISTRET ingen annan betydelse än ett register över bolag. PRV finner ej att märket är av sådan karaktär att det kan hänsyfta någon officiell institution eller att det är ägnat att uppfattas som en officiell beteckning och därmed ej vilseledande ifråga om tjänsternas kommersiella ursprung (jmf Patentbesvärstättens dom i mål 04-295 GENERALSTABEN samt 92-515 VARUMÄRKESRÅDET).

Vidare beträffande frågan huruvida innehavarens registrering kan anses vara vilseledande om det kommersiella ursprunget enligt 2 kap. 7 § andra stycket VmL vill PRV framföra följande. Enligt nämnda paragraf ett varumärke inte registreras om det är ägnat att vilseleda allmänheten. I förarbetena till varumärkeslagen (Prop.2009/10:225) har man främst utgått ifrån att vilseledande kan vara aktuellt om märket är ägnat att framkalla en oriktig uppfattning om varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller ursprungsart eller tiden för dess framställande. Det har inte framkommit någon omständighet som talar för att en användning av innehavarens märke skulle vara ägnad att vilseleda allmänheten om varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung.

Innehavarens märke avser kreditupplysningstjänster i klass 36. Det framgår av 6 § i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket att verket får bedriva uppdragsverksamhet såsom att tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, tillhandahålla bevis och kopior från utländska bolagsregister, bedriva kurser och utbildningar samt tillhandahålla tjänster som gäller verkets dokumentation. Eftersom bolagsverket ska ge offentlighet åt den information som finns i dennes register används dessa för att ge upplysningar. Dessa upplysningar finner PRV ligga inom ramen för vad som kan uppfattas som kreditupplysningstjänster varför tjänsteslagslikhet är för handen.

Lydelsen BOLAGSREGISTRET SVENSKT NÄRINGSLIV som ingår i innehavarens är rent beskrivande och saknar i sig för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de tjänster som märket avser. Lydelsen i innehavarens märke kan därmed inte konstituera någon ensamrätt och märket har registrerats i kombination med ett figurativt moment i dess helhet.

Därmed är det de motstående kännetecknens figurativa delar som står som kvarstår som föremål för förväxlingsbedömning. Innehavarens figurativa moment består av en blå kvadrat innehållande fyra gula kvadrater som i sin tur omringar en vit kvadrat i mitten av figuren. Det av invändaren åberopade märket BOLAGSVERKET i visst utförande innehåller en figur bestående av blåa prickar som formar en ring. Denna ring har i sin tur ovanpåliggande ring bestående av fem gula prickar. Figuren i innehavarens och invändarens märke utförs visserligen båda i färgerna blått och gult varför en viss likhet kan erkännas. Vid en helhetsbedömning, med tyngdpunkten på märkenas distinktiva delar, finner PRV att innehavarens märke får anses skilja sig tillräckligt från invändarens märke för att märkeslikhet ej ska anses föreligga. Därmed föreligger inte förväxlingsbarhet märkena emellan.

Som det får förstås har invändaren även anfört att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med invändaren inarbetade varumärke BOLAGSREGISTRET. För att det aktuella känneteckensbruket skall kunna stipulera en varumärkesrätt krävs emellertid att det av invändaren påstådda kännetecknet inom en betydande del av omsättningskretsen här i landet är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet ifråga. I detta fall krävs även att omsättningskretsen härleder kännetecknet just till Bolagsverket. Den aktuella omsättningskretsen bestäms utifrån den grupp konsumenter vilka typiskt sett utgör användarna av de produkter som försäljs under kännetecknet. I förevarande fall bedöms denna grupp omfatta större delen av Sveriges vuxna befolkning. Det har i ärendet emellertid inte presenterats något av invändaren som kan tjäna som underlag för slutsatsen att kännetecknet BOLAGSREGISTRET gjorts känt i någon utsträckning i den relevanta omsättningskretsen. Det av sökanden ingivna materialet visar ej att beteckningen BOLAGSREGISTRET inom omsättningskretsen används och gjorts känt såsom kännetecken i sådan omfattning att omsättningskretsen uppfattar beteckningen såsom ett kännetecken för invändarens tjänster. Det har därmed inte visats att märket genom användning förvärvat den särskiljningsförmågan som krävs för stipulera en rättighet. Någon inarbetad rättighet kan således inte anses visad från invändarens sida.

Av EU-domstolens dom i mål nummer C-529/07, punkterna 37 och 38, framgår att vid prövningen om sökanden varit i ond tro ska en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer göras. Särskilt ska beaktas den omständigheten att sökanden vetat om eller borde vetat om att tredje man använt ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket skulle innebära en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan. Hänsyn ska även tas vid om sökandens avsikt varit att hindra tredje man från att fortsätta använda ett sådant kännetecken och graden av rättsskydd som tredje mans kännetecken haft. Av punkterna 40 till och med 44 i samma dom framgår dock att det emellertid inte i sig är tillräckligt att sökanden vet om eller borde veta om att en tredje man sedan länge använder ett identiskt eller liknande kännetecken för att sökanden ska anses vara i ond tro. Hänsyn ska även tas till sökandens avsikt när registreringsansökan gavs in. Detta är en subjektiv omständighet som ska fastställas mot bakgrund av de objektiva omständigheterna i det enskilda fallet. Avsikten att hindra tredje man från att saluföra en vara skulle således kunna vara en indikation på att sökanden varit i ond tro. Detta är bland annat fallet när det senare visar sig att sökanden inte registrerat ett kännetecken för att använda det utan endast för att hindra tredje man från att träda in på samma marknad. I förevarande fall anser PRV det ej vara visat att innehavaren registrerat varumärket med oärliga avsikter vid registreringen av varumärket BOLAGSREGISTRET. Det har heller i utredningen inte framkommit någonting som styrker att innehavaren vid tiden för ansökan hade för avsikt att exempelvis hindra invändaren från att fortsätta använda


ansökningstillfället. PRV gör därför bedömningen att invändaren inte visat att innehavaren var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

Avslutningsvis beträffande om innehavarens märke är ägnat att uppfattas som annans firma. Det framgår av förarbetena (Prop 2009/10:225 s184-185) att denna bestämmelse är begränsad till sådana situationer då det föreligger identitet eller mycket stor likhet med den åberopade firman. PRV kan konstatera att åberopade firman vare sig är identisk eller mycket lik innehavarens märke. Innehavarens märke är således inte ägnat att uppfattas som annans firma.

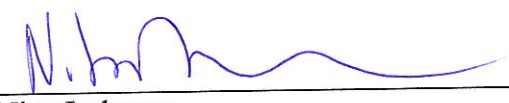
Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat den

08 DEC 2011



Martin Berger



Nina Isaksson

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.