

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2010/0175/0001
Er referens: S331 VA1SE NEF/ELH

Registrering nr 414045

INVÄNDARE

ScanShop ABC Distribution
Radarveien 46
1152 Oslo
Norge

OMBUD

CEGUMARK Aktiebolag
Box 53047
400 14 Göteborg

Exp. Patent- och registreringsverket

2013 -03- 27

INNEHAVARE

Protego Information Aktiebolag
Sofiavägen 4
222 41 Lund

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket SCANSHOP med registreringsnummer 414045, registrerat för följande vara:

Klass 9: Alkoholmätare

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med invändarens inarbetade varumärke och firma SCANSHOP, som invändaren använde vid tidpunkten för ansökan och att innehavaren har varit i ond tro.

Vidare har invändaren anført att varumärket SCANSHOP är väl ansett och att användningen av innehavarens märke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Invändarens utveckling av talan

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. Sedan 2005 har invändaren marknadsfört olika typer av alkoholmätare, utandningsapparater, i Norge, Sverige och en del andra länder. I Sverige har försäljningen skett via hemsidan scanshop.se. Invändaren bedriver motsvarande försäljning i Norge respektive Danmark via hemsidorna scanshop.no respektive scanshop.dk. Invändaren har numera, i Sverige, ca 300 företagskunder, bland annat Statoil, DHL, sjukhus, kommuner och knappt 1500 enskilda kunder. Invändaren är den aktör på marknaden som säljer flest alkoholmätare i

Skandinavien. Detta har lett till att SCANSHOP inte bara är en känd domän utan också har blivit en känd firma i branschen och tillika ett välkänt kännetecken för användarens varor. Innehavaren driver en helt annan verksamhet. Att innehavaren själv skulle ha kommit på varumärket SCANSHOP och därtill skriva det med två stora S och använda det för exakt den produkt som användaren tillhandahåller, som är en relativt ovanlig produkt, är fullkomligt osannolikt. Märkena och produkterna är identiska. Innehavaren försöker få en rätt till annans kännetecken.

Till stöd för sin argumentation har användaren bifogat utdrag från hemsidan www.scanshop.se daterat 2010-12-07, utdrag från hemsidan www.protego.se med samma datum, samt utdrag som visar domänregistreringen av scanshop.se.

Innehavarens utveckling av bestridande

Innehavaren bestrider invändningen och anför i huvudsak följande. Invändaren invänder inte i eget intresse, som behörig part. Invändningen är gjord av ombud för bolaget ScanShop ABC Distribution, utan angivande av bolagets organisationsnummer. Bolaget är registrerat på en adress i Norge. På en annan norsk adress finns ett bolag registrerat med namn Lambertseter Invest Oivind Lunde, med organisationsnummer 991980210. ABC Distributions Norway, med organisationsnummer 990612323 MVA, är enligt offentliga uppgifter en norsk filial till ett engelskt privat limitedbolag med namnet ABC Distribution Scandinavia Ltd, med organisationsnummer 990612374. Detta bolag utgör enligt norsk rätt inte ett norskt rättssubjekt utan ett engelskt och får ej heller benämnas AS (norskt AB). Enligt Varumärkesförordning (1960:648) ska användaren i ett invändningsärende vara identifierbar. Någon firma eller bolag med namnet ScanShop kan ej finnas vid eftersökning i Norge eller annorstädes. Därmed är användaren ej relevant part i förhållande till varumärket eller dess rätt.

Invändarens norska och engelska bolag är ej inregistrerade förrän år 2006. Innehavaren hävdar inarbetning sedan år 2005. Inarbetning av varumärke kan svårigen ske bakåt i tiden. Invändaren är inte styrkt ägare till domännamnet scanshop.se, och innehav av ett domännamn är inte grund för varumärkesskydd. Invändaren har bifogat en registreringsuppgift för internetadressen scanshop.se. Enligt offentliga registeruppgifter är denna domän registrerad på ett annat bolag än användarens. Detta bolag har ett norskt organisationsnummer och bär namnet Precision Norge AS och är enligt kungörelse försatt i konkurs sedan 2009-06-05. Att bolaget var försatt i konkurs var något som innehavaren informerade sig om innan ansökan om varumärket. Innehavaren förutsatte att hemsidan scanshop.se ej var aktiv och kvarlämnad efter konkursen. Invändarens bolag ABC Distribution Norway samt ABC Distribution Scandinavia Ltd. är ej registrerade så som filial i Sverige hos Bolagsverket. De är ej registrerade för moms eller F-skatt och har ej någon delgivningsbar person i Sverige. Någon firma eller bolag med namnet ScanShop fanns vid ansökningstillfället ej registrerad hos Bolagsverket, ej heller som utgörande utländsk filial och ej heller registrerad för moms eller F-skatt eller innehavande någon delgivningsbar person i Sverige. Det förefaller otroligt att användaren då skulle fortsätta sälja i Sverige och hävda att man har 300 företagskunder. Vid ansökningstillfället fanns heller inte någon firma med namnet ScanShop registrerad i Norge. Inarbetning av varumärket SCANSHOP i Sverige kan därmed inte rimligen anses ha skett, eller vara så ringa att den bör lämnas utan hänsyn som hinder för registrering.

Till stöd för sin argumentation har innehavaren bifogat kontaktinformation för domänen scanshop.se samt utdrag ur norska konkursregistret.

Invändarens svaromål

Som svaromål på innehavarens inlägga anför invändaren i huvudsak följande. ABC Distribution NUF tog över Scanshop's webshop 2007-01-02. De tog över leverantörer, återförsäljare och kunder. Domänen scanshop.se blev registrerad 2005-06-30 av Precision Norge AS. ABC Distribution NUF tog över domänen 2009-03-06. NUF står för Norsk Utlandsregistrerad Filial och har samma rättigheter som ett aktiebolag. Invändaren i detta ärende är ABC Distribution NUF. Vad så gäller frågan om innehavaren var i ond tro eller ej när ansökan lämnades in så anser invändaren att detta är klarlagt och styrkt genom de uppgifter innehavaren själv lämnat. Det spelar ingen roll om innehavaren visste att annan använde kännetecknet i Sverige eller något annat land vid ansökningstidpunkten. Innehavaren skickade två dagar efter ansökan ett varningsbrev till invändaren, vilket styrker kännedomen och bekräftar att innehavaren var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

Invändaren har till invändningen bifogat ett varningsbrev, skickat till invändaren, daterat 2010-08-24.

SKÄL

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte 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, 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 § andra punkten varumärkeslagen framgår att de hinder för registrering av varumärken som anges i 8 § första stycket 1–3 gäller på motsvarande sätt i fråga om 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.

Av 1 kap. 8 § första stycket varumärkeslagen framgår att den som innehar en firma eller ett annat näringskännetecken har ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken. Om näringskännetecknet är skyddat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

Av 2 § firmalagen (1974:156) framgår att en näringsidkare förvärvar ensamrätt till firma genom registrering eller inarbetning. Ensamrätt till sekundärt kännetecken förvärvas genom inarbetning.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 3 varumärkeslagen, även ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet.

Enligt 1 kap 7 § andra stycket ska ett varukännetecken 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.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Om varu- eller tjänsteslagslikhet är för handen ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som

varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumerten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden. (EU-domstolens dom i mål C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

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 (se EU-domstolens dom i mål C-375/97 (Chevy), punkt 27).

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen får ett varumärke inte 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

Inarbetat kännetecken

Då invändaren grundar sin invändning på en inarbetad rättighet måste det först fastställas om det vid tidpunkten för innehavarens ansökan förelåg ett registreringshinder i form av ett förväxlingsbart kännetecken, genererad genom inarbetning.

Till stöd för detta har invändaren anfört att SCANSHOP funnits på marknaden sedan 2005 och att försäljning av alkoholmätare bedrivs under kännetecknet. Försäljning i Sverige har skett via hemsidan och motsvarande försäljning sker i Norge och Danmark. Invändaren har ingivit viss bevisning i form av bl.a utdrag som visar domänregistreringen www.scanshop.se samt från hemsidan www.scanshop.se (daterat 2010-12-07). Detta utdrag är dock daterat efter innehavarens ansökan. Det finns ingen utredning som visar hur stora investeringar som gjorts för att marknadsföra märket. Inte heller finns någon utredning om hur stor marknadsandel som de alkoholmätare som tillhandahålls under märket har eller i vad mån omsättningskretsen uppfattar SCANSHOP som ett varumärke för alkoholmätare. Det finns därmed inte någon närmare utredning angående kändedomen om märket. Vid dessa förhållanden har invändaren inte visat att varumärket SCANSHOP var inarbetat när innehavaren ansökte om registrering av varumärket. Innehavarens varumärke kan således inte upphävas med stöd av 2 kap 8 § andra stycket 3 varumärkeslagen.

Då det ej föreligger någon inarbetad rättighet finns ej heller något stöd för att varumärket SCANSHOP är väl ansett eller att det genom användning skulle ha förvärvat förstärkt känneteckenskraft.

Ond tro

Invändaren har vidare anfört att innehavaren har ansökt om varumärket SCANSHOP i ond tro. Bestämmelsen i 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen ger ett skydd för den som använder ett kännetecken mot att någon annan, i ond tro, får registrera ett varumärke som kan förväxlas med detta kännetecken. Det fordras att det åberopade kännetecknet användes vid tidpunkten för varumärkesansökan och att det alltjämt används. Bedömningen av om den som gett in varumärkesansökan varit i ond tro ska göras vid tidpunkten för ansökan (angående ond tro, se EU-domstolens avgörande i mål C-529/07, Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG). En förutsättning för att det åberopade kännetecknet ska kunna utgöra hinder mot innehavarens registrering är att kännetecknet, när registreringsansökan gavs in, användes för att marknadsföra varor eller tjänster av samma eller liknande slag som de som registreringen avser. Det åligger invändaren att visa att sådan användning har skett.

Invändaren har anfört att denne har använt sig av kännetecknet SCANSHOP för olika typer av alkoholmätare. Inledningsvis konstaterar PRV att de motstående kännetecknen är identiska och att de även avser varor av identiskt slag. De motstående kännetecknen är därmed förväxlingsbara.

Invändaren har anfört att denne har använt sig av kännetecknet SCANSHOP sedan 2005. Invändaren har ingivit bevisning i form av utdrag från hemsidan där användning av kännetecknet SCANSHOP framgår. Detta utdrag är daterat 2010-12-07 och stödjer således enbart användning från och med detta datum. Utdraget visar inte att det har skett någon försäljning av alkoholmätare under märket. Det kan inte baserat på detta material anses visat att invändaren har använt kännetecknet SCANSHOP vid tidpunkten för ansökan. Det varningsbrev som givits in är daterat efter innehavarens ansökan samt berör kännetecknet BREATHKEY. Vidare har invändaren ingivit bevisning i form av ett utdrag som visar domänregistreringen av www.scanshop.se. Av detta utdrag framgår att registreringen av domänen skedde 2005-06-30 och att domänen är aktiv. Utdraget visar dock ej att kännetecknet SCANSHOP användes som ett varukännetecken (jfr Patentbesvärsträtts dom i mål nr 11-075, SCAN-LOCK). Det går inte heller att av utredningen eller omständigheterna i övrigt dra slutsatsen att invändaren använt sig av kännetecknet vid tidpunkten för ansökan.

Det är därmed inte visat att invändaren bedrivit någon verksamhet i vilken kännetecknet SCANSHOP skulle ha använts för att marknadsföra varor av samma eller liknande slag som de som innehavarens märke avser, vid tidpunkten för varumärkesansökan. Vid dessa förhållanden kan innehavarens varumärke inte upphävas med stöd av 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen.

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

27 MAR 2013

Beslutat den



Carina Widd



Nina Isaksson genom Eva Wei

Eva Wei

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.