

Invändningsärende nr 2013/0057/0001

Registrering nr 510367

**INVÄNDARE**

Föreningen Djurens Vänner i Göteborg  
Box 25144  
403 14 Göteborg

**OMBUD**

Advokatfirman Glimstedt  
Box 2259  
403 14 Göteborg

Exp. Patent- och registreringsverket

2014 -04- 01

**INNEHAVARE**

Stampakullen ekonomiskförening  
c/o Correctus redovisning  
Arkivgatan 3  
411 34 Göteborg

**BESLUT**

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

**ÄRENDET**

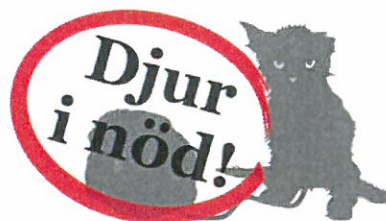
Invändningen avser varumärket DJUR I NÖD (i figur, se nedan) med registreringsnummer 510367:



Märket är utfört i svart, grått och rött.

Klass 43: *Kattpensionat*

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med invändarens inarbetade varumärke DJUR I NÖD (i figur):



Invändarens märke.  
Märket är utfört i svart, grått och rött.

Invändaren anför vidare att innehavarens märke är förväxlingsbart med det kännetecken som invändaren använde vid tidpunkten för ansökan och att innehavaren har varit i ond tro.

Till stöd för sin invändning har invändaren anført i huvudsak följande. Figurmärket har använts som kännetecken för invändarens verksamhet innan innehavaren registrerade märket. DV (invändaren) grundades i Göteborg år 1952. Föreningen är en ideell förening och har till syfte att arbeta med djurskyddsfrågor. Föreningen har idag en omfattande verksamhet och ingår som lokalförening i Riksorganisationen Djurens Vänner, med över 10 000 medlemmar runt om i landet. DV har ett katthem i stadsdelen Guldheden i Göteborg, där man omhändertar katter i väntan på omplacering.

Invändaren har använt figurmärket i sin verksamhet under lång tid. Ursprungligen från år 1988 användes märkets två delar separat, med texten i en rund ring för sig och katten för sig. 2011 började man använda sig av de två beståndsdelarna tillsammans.

Innehavaren kände till denna användning genom Pernilla Nilsson. Pernilla Nilsson har varit medlem i föreningen sedan den 2 november 2007 och blev i april 2011 vald till kassör. Under sin tid som styrelseledamot vidtog Pernilla Nilsson flertalet åtgärder i strid med föreningens intressen och även i strid med instruktioner. Hon köpte bland annat en gård för föreningens pengar i syfte att driva katthem, en gård där hon sedermera även bosatta sig. Pernilla Nilsson tog även kontroll över invändarens hemsida och domänadresser, en fullständig kapning av invändningens tillgångar. Den 18 maj 2012 fattade styrelsen ett beslut om att utesluta Pernilla Nilsson från Riksorganisationen. Pernilla Nilsson bedriver sedan våren 2012 Stampakullen ekonomisk förening (innehavaren). Då figurmärket togs fram under tiden Pernilla Nilsson satt i styrelsen för invändaren känner denne till användningen. Invändaren skickade ett brev till Pernilla den 19 september 2013 och bad henne upphöra med användningen.

Invändaren har bifogat följande material:

- Informationsblad till medlemmar
- Inbetalningskort från 1988
- Inbetalningskort från 2011
- Brevhuvud
- Skärmutskrift från invändarens hemsida
- Varningsbrev till Pernilla Nilsson
- 3 st annonskorrektur från oktober 2007.

Innehavaren, som beretts tillfälle att yttra sig, har inte bemött invändningen.

## 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.

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 genomsnittskonsumenten 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).

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*

Invändaren har gjort gällande att innehavarens registrering är förväxlingsbar med invändarens inarbetade varumärke DJUR I NÖD i figur. Invändaren har emellertid inte åberopat någon närmare utredning om vilken ställning som bolagets kännetecken har på marknaden eller i vilken utsträckning omsättningskretsen känner igen varumärket. Vid dessa förhållanden kan det invändaren anfört inte anses visa att denne har en inarbetad rättighet med vilken innehavarens registrering är förväxlingsbar. Angående de omständigheter som kan ha betydelse i detta hänseende, se EU-domstolens dom i mål C-375/97 (CHEVY), punkt 27.

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 begreppet ond tro, se EU-domstolens avgörande i mål C-529/07, Chocladefabriken Lindt & Sprüngli AG).

Invändaren har åberopat att kännetecknet DJUR I NÖD i figur har använts för djurskyddsfrågor, däribland katthem.

Inledningsvis konstaterar PRV att de motstående kännetecknen är identiska och att de även avser tjänster av samma eller liknande slag. Det kännetecknen som innehavaren registrerat är därmed förväxlingsbart med invändarens kännetecken.

Det av invändaren bifogade material får anses visa att invändaren använt kännetecknet innan tidpunkten för registreringen av innehavarens märke. Det har inte framkommit någon omständighet som medför att PRV ifrågasätter att kännetecknet fortfarande används.

Vidare bedömer PRV huruvida innehavaren var i ond tro vid tidpunkten för ansökan. För exempel från praxis avseende begreppet ond tro, jfr EU-domstolens dom i mål C-529/07 (Lindt) och Tribunalens dom i mål T-291/09 (Pollo tropical chicken on the grill).

Invändaren har anfört att innehavaren har varit verksam i invändarens verksamhet i form av kassör i styrelsen. Någon objektiv bevisning för invändarens påstående om innehavarens roll som kassör har dock inte förevisats. Vid dessa förhållanden saknas utredning som ger vid handen att innehavaren haft kännedom om invändarens användning av varumärket eller att innehavaren syfte skulle ha varit att hindra invändarens användning av varumärket.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska invändningen avslås.

Beslutat den

0 1 APR 2014

Martin Berger

Nina Isaksson

Eva Wei

### HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvärsrätten" på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha.

Överklagandet ska ha kommit in till PRV inom två (2) månader från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.