

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2012/0092/0001
Er referens: 60469,1010,ELA

Registrering nr 505396

INVÄNDARE

Swede Rehandling Systems SRS AB
Box 108
651 04 Karlstad

Exp. Patent- och registreringsverket

2014 -04- 08

OMBUD

Hynell Patenttjänst Aktiefbolag
Box 138
683 23 Hagfors

INNEHAVARE

MoveTech World Wide AB
Hagalundsvägen 43
702 30 Örebro

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket BERGLÖFSLÅDAN, med registreringsnummer 505396, registrerade för följande varor och tjänster:

Klass 6: Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer.

Klass 39: Transport; emballering/paketering och förvaring av gods; anordnande av resor.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga, och att märket har blivit en sedvanlig beteckning i branschen för aktuell produkt.

Som ytterligare grund för att innehavarens registrering ska upphävas anför invändaren, som det får förstås, att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens inarbetade kännetecken BERGLÖFSLÅDAN.

Som slutlig grund för att innehavarens registrering ska upphävas anför invändaren, som det får förstås, 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 anför invändaren i allt väsentligt följande. Berglöfslådan är ett välkänt begrepp inom industrin, och avser en låda av metall för lagring och transport av varor. Berglöfslådan utvecklades av Gösta Berglöf 1953 och tillverkades vid den tiden av AB Berglöfs Verkstäder i Kopparberg. Den relevanta omsättningskretsen för Berglöfslådan är tung verkstadsindustri samt transport- och återvinningsnäring. Berglöfslådan har genom åren tillverkats och sålts av olika firmor, däribland invändaren. Invändaren äger originalverktyg och originalritningar för tillverkning av Berglöfslådan. En ensamrätt till begreppet Berglöfslådan skulle vara till förfång för andra användare av det välkända begreppet. Den ursprunglige sökanden, Marcus Berglöf, till den nu aktuella varumärkesansökningen, har agerat bulvan för Movetech World Wide AB som ligger bakom varumärkesregistreringen nummer 367919 BERGLÖFSLÅDAN CUSTOM. Den nu aktuella ansökningen har därför gjorts i ond tro.

Till ytterligare stöd för sin invändning har invändaren givit in material i form av informationsmaterial och broschyrer avseende Berglöfslådan, utskrifter från Näringslivsregistret, redogörelser från personer som varit inblandade i tillverkningen av Berglöfslådan, ett konkursförvaltarintyg, fakturor, annonser, delar av en produktkatalog, prislister, fraktsedlar, intyg från bolag och personer avseende kännedom om Berglöfslådan, hänvisningar till bloggar och innehavarens hemsida, samt artiklar ur facktidskrifter.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Invändaren har inte styrkt sina påståenden avseende bristande särskiljningsförmåga för märket BERGLÖFSLÅDAN. Innehavarens ansökan har inte gjorts i ond tro utan i syfte att erhålla ytterligare registreringsbeskydd för ett märke som innehavaren redan använder och har rättigheter till genom varumärkesregistreringen nummer 367919 BERGLÖFSLÅDAN CUSTOM. Innehavaren är ägare av originalritningar och verktyg för tillverkning av den i ärendet aktuella lådan.

Innehavaren har ingivit material i form av ett intyg från Lars Berglöf, son till Gösta Berglöf, om att innehavaren förvärvat originalritningar och verktyg för tillverkning av Berglöfslådan.

SKÄL

Enligt 2 kap 5 § varumärkeslagen får ett varumärke registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Bristande särskiljningsförmåga kan enligt 1 kap. 5 § varumärkeslagen bero på att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som

1. i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller
2. i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna språkbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

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.

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.

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).

Begreppet ond tro intogs i varumärkeslagen från och med 1 juli 2011. Av förarbetena framgår bland annat att bestämmelserna i den nya varumärkeslagen bör utformas på så sätt att de inte riskerar att få ett annat innehåll än de bakomliggande bestämmelserna i direktivet och att den närmare innebörden av direktivbestämmelserna om ond tro inte har klarlagts genom EU-domstolens praxis. I sammanhanget nämndes EU-domstolens uttalanden om innebörden av motsvarande bestämmelse om ond tro i artikel 52.1 b i varumärkesförordningen (Prop. 2009/10:225 s. 186-187). Av EU-domstolens dom i mål nummer C-529/07, LINDT, punkterna 37-38 och 41-44, framgår att man vid prövningen av om sökanden varit i ond tro, ska göra en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer. Domstolen angav tre faktorer som i synnerhet skulle beaktas. Den första faktorn är om 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, skulle innebära en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan. Den andra faktorn är sökandens avsikt när ansökan 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. Den tredje faktorn är graden av rättsskydd för tredje mans kännetecken och för det sökta märket. Av punkt 40 framgår emellertid att det 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. Sökanden kan, enligt punkterna 48-49 i den ovan nämnda domen, anses ha haft ett legitimt ändamål med att registrera ett kännetecken, när detta görs i syfte att förhindra att en ny marknadsaktör försöker utnyttja kännetecknet.

PRV gör följande bedömning

Är märket beskrivande?

Innehavarens märke består av lydelsen BERGLÖFSLÅDAN och är registrerat för varorna oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och

metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer i klass 6 och tjänsterna transport; emballering/paketering och förvaring av gods; anordnande av resor i klass 39.

I förhållande till varan material av metall för järnvägsspår utgörs omsättningskretsen av professionella aktörer vars verksamhet är relaterad till järnvägsbyggande. I förhållande till övriga varor och tjänster består omsättningskretsen av både av konsumenter i allmänhet och professionella aktörer som grossister, näringsidkare och företagskunder. Det gäller även de lådor av metall för lagring och transport av varor som användarens användning primärt tar sikte på. Dessa har ett pris, storlek, vikt och andra egenskaper som gör dem lämpliga även för konsumenter i allmänhet.

Ordet BERGLÖF är ett i riket förekommande släktnamn och ordet LÅDAN betecknar en *mindre eller medelstor (fyrkantig) behållare med plan botten* (Norstedts svenska ordbok, nätversionen, åtkomst 2014-03-18). Märket har som en helhet ingen språklig innebörd som kan sättas i samband med de varor och tjänster det avser.

Sedvanlig beteckning?

Invändaren gör gällande att märket i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna språkbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för de varor och tjänster som omfattas av innehavarens registrering.

Av EU-domstolens dom i mål C-371/02 BJÖRNEKULLA av den 29 april 2004 framgår att den relevanta omsättningskretsen vid bedömningen av om ett varumärke har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst utgörs av samtliga konsumenter eller slutanvändare och, beroende på vad som kännetecknar marknaden för den ifrågavarande varan, samtliga näringsidkare som saluför den.

PRV har ovan funnit att omsättningskretsen avseende varan material av metall för järnvägsspår utgörs av professionella aktörer, medan omsättningskretsen för innehavarens övriga varor och tjänster omfattar även konsumenter i allmänhet.

Invändarens ingivna material hänför sig till bruket av beteckningen BERGLÖFSLÅDAN för metallådor för transport och lagring av varor. De varor och tjänster i innehavarens registrering som närmast kan inrymmas härunder är varorna *artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser* i klass 6 och tjänsterna *transport; förvaring av gods* i klass 39. Invändaren har givit in ett antal intyg som undertecknats av företrädare för användarens kunder. De intygande kunderna kan inte anses utgöra ett representativt urval av omsättningskretsen i sin helhet. Intyget som innehåller produktbilder på ”Berglöfslådan” visar inte om kundernas kännedom gäller kännetecknet BERGLÖFSLÅDAN eller produkten som sådan. I intyget bekräftar undertecknarna att de förknippar produkten med användaren.

PRV finner vid en sammantagen bedömning att de ingivna kundintygen varken i sig, eller i kombination med övrigt ingivet material eller med vad användaren anfört, styrker att beteckningen BERGLÖFSLÅDAN i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna språkbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för någon av innehavarens varor eller tjänster.

Inarbetning?

Invändaren gör, så som det får förstås, gällande att innehavarens registrering är förväxlingsbar med invändarens inarbetade varumärke BERGLÖFSLÅDAN. Den av invändaren åberopade utredningen visar inte vilken ställning bolagets kännetecken har på marknaden. Materialet styrker inte heller i vilken utsträckning den relevanta omsättningskretsen som helhet känner igen varumärket. Vid dessa förhållanden kan det som invändaren har anfört inte anses visa att denna 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.

Ond tro?

Invändarens åberopade kännetecken BERGLÖFSLÅDAN är identiskt med innehavarens märke. Avgörande för förväxlingsbedömningen blir därför frågan huruvida varu- och tjänsteslagslikhet föreligger. Invändaren hävdar bland annat användning av sitt kännetecken för varor som omfattas av varukategorin *artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser*, som innehavarens märke avser i klass 6. Således föreligger varuslagsidentitet de motstående kännetecknen emellan. Då både märkes- och varuslagsidentitet föreligger är kännetecknen förväxlingsbara.

Vad gäller invändarens användning och innehavarens kännedom får det av invändaren ingivna materialet anses styrka att invändaren använde kännetecknet vid tidpunkten för innehavarens ansökan och att innehavaren vid denna tidpunkt kände till invändarens användning. PRV saknar anledning att ifrågasätta att invändaren fortfarande använder märket.

Markus Asklöf, styrelseledamot i innehavaren MoveTech World Wide AB, innehar varumärkesregistreringen nummer 367919 BERGLÖFSLÅDAN CUSTOM. Det är ostridigt att innehavaren vid tidpunkten för sin ansökan, och redan dessförinnan, använde kännetecknet BERGLÖFSLÅDAN. Innehavaren har därigenom ett befogat intresse av att ansöka om en varumärkesregistrering för BERGLÖFSLÅDAN. Vid en sammantagen bedömning kan det inte anses styrkt att innehavaren gjort sin nu aktuella ansökan BERGLÖFSLÅDAN utan egen avsikt att använda märket. Ansökningen har således inte gjorts enbart i syfte att hindra andra från att använda kännetecknet. Inte heller någon annan oärlig avsikt med innehavarens ansökan har framkommit.

Då invändaren inte har haft någon oärlig avsikt med sin ansökan saknas anledning att bedöma huruvida de motstående kännetecknen är förväxlingsbara avseende andra varor eller tjänster än de ovan nämnda.


Med anledning av det ovan anförda saknas möjlighet att upphäva innehavarens märke med stöd av 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen.

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

Beslutat den **08 APR 2014**



Nina Isaksson



Christofer Lindqvist

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.