

Invändningsärende nr 2015/00003/01

Registrering nr 521461

INVÄNDARE

More Sailing Croatia AB
Skånegatan 35
412 52 Göteborg

OMBUD

Roger Axelsson & Simon Fouladi, Jansson & Norin AB
Karl Gustavsgatan 1 A
411 25 Göteborg

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 RACE WEEK med registreringsnummer 521461, registrerat för följande tjänster:

Klass 41: Anordnande av idrottsaktiviteter och -tävlingar.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med det kännetecknen som invändaren använde vid tidpunkten för ansökan och att innehavaren har varit i ond tro.

Innehavaren av märket bestrider grunden för invändningen.

Invändarens utveckling av talan

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. More Sailing (invändaren) är ett entreprenörsföretag som sedan 2009 i huvudsak anordnar seglingsresor och hyr ut båtar i framförallt den kroatiska skärgården. Sedan 2012 har More Sailing arrangerat en

Som More Sailing mycket riktigt påpekar har de använt varumärket under en längre tid. Det är heller inga konstigheter då parterna haft ett aktivt samarbete. Målet efter registreringen var att detta samarbete skulle fortsätta, vilket More Sailing motsatt sig.

Innehavaren har bifogat följande material.

- Utskrift av text publicerad på 2013-10-12.
- Mailutskrift angående skapande av Facebookgrupp.
- Mailutskrift för att styrka roll i projektet.
- Diskussionsunderlag inför möte kallat till i december 2014.

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.

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

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, ”Chocoladefabriken 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.

PRV konstaterar att ingivet material från invändaren ger visst stöd för att kännetecknet SCANDINAVIAN RACE WEEK har använts på deras egen hemsida. De inskickade utdragen är dock inte daterade varför det inte kan avgöras om kännetecknet använts vid tiden för ansökan. Den ingivna fakturan från Åke Fredriksson Kommunikation AB avser arbete med Scandinavian Race Week 2013 och gäller en tidpunkt före tiden för ansökan. Utdragen kommer från invändarens egen hemsida. Även om PRV inte kan bortse från beviskraften som den egna hemsidan har, har de inte bilagt någon objektiv bevisning som styrker användningen av kännetecknet.

Sammantaget finner PRV att ingivet material inte visar att invändaren bedrivit någon verksamhet i vilket kännetecknet SCANDINAVIAN RACE WEEK skulle ha använts för att marknadsföra tjänster av samma eller liknande slag som de innehavarens märke avser. PRV

kappseglingstävling under kännetecknet SCANDINAVIAN RACE WEEK. SCANDINAVIAN RACE WEEK är en av Croatian Sailing Federation officiellt godkänd regatta som äger rum i Kroatien under september varje år.

Under 2013 var [redacted] projektledare för Scandinavian Race Week. Därefter arbetade han med 2014 års tävling innan han gick bort. Varumärket SCANDINAVIAN RACE WEEK, har registrerats av [redacted] (innehavaren) som är [redacted] lotter. [redacted] har tidigare hjälpt [redacted] i hans arbete för More Sailing, bland annat med korrekturläsning av en katalog i vilken tävlingen Scandinavian Race Week marknadsförts. Detta arbete har [redacted] sedermera fakturerat More Sailing.

Efter att [redacted] registrerade Varumärket kontaktade hon More Sailing för att få till stånd ett möte. Under detta möte förklarade [redacted] att hon registrerat Varumärket. Mot bakgrund av [redacted] position som projektledare i Scandinavian Race Week och dennes relation till [redacted] samt att [redacted] själv deltagit i [redacted] arbete med Scandinavian Race Week har [redacted] vid tidpunkten för ansökan vetat att More Sailing använder sig av ett identiskt kännetecken för anordnandet av kappseglingstävlingen. [redacted] var i ond tro vid registreringen av märket.

Invändaren har bifogat följande material.

- Skärmdump från More Sailings hemsida, <https://www.moresailing.se/seglingsresor/scandinavian-racing-week>
- Skärmdump från More Sailings facebookside "Scandinavian Race Week", <https://www.facebook.com/scandinavianraceweek?fref=ts>

Innehavarens utveckling av bestridandet

Innehavaren bestrider grunden för invändningen och anför i huvudsak följande.

Tidigt 2012 fick More Sailing ett erbjudande av en kroatisk samarbetspartner att ta över en regatta i Kroatien. More Sailing kontaktade då innehavarens far [redacted] med en idé om en regatta med namnet Sweden Sailing Week. Målet var att marknadsföra sig som en ny aktör på marknaden. [redacted], som i många år arbetat med segling i Sverige och själv kände stora delar av den möjliga målgruppen sade ja till att samarbeta och gjorde tillsammans med innehavaren, [redacted], och bland andra [redacted] upp en plan om hur man på mycket kort tid skulle kunna realisera projektet.

Genom [redacted] fick More Sailing tillgång till namn och adresser till blivande kunder och [redacted] tog fram namnet Scandinavian Race Week. Tävlingsdelen av projektet drevs av [redacted] och [redacted]. Det finns korrespondens i [redacted] mail som ger [redacted] i uppdrag att skicka mail, skapa Facebooksida etc. Dessa initiativ togs alltså inte av More Sailing.

Redan inför tävlingen 2013 publicerades på internet och i tidningar att Scandinavian Race Week drevs av [redacted] och [redacted]. More Sailing och några till var samarbetspartners. Samma information finns publicerad den 2 oktober 2013 på [redacted]. En av seglingsvärldens då mest lästa bloggar. Som ytterligare bevis för att More Sailing inte tidigare ansett sig äga namnet ska sägas att domänen scandinavianraceweek.se ägs av [redacted].

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

Mot bakgrund av det ovan anförda ska invändningen avslås.

Beslutat den 2015-09-22

Nina Isaksson

Sara Dahlberg

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.