



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 31 oktober 2012

PARTER

Klagande

Riksförbundet Barnen Först, 802420-5554 (innehavare)

Box 48, 151 21 Södertälje

Ombud: Karim Shamohammadi

Servitutsvägen 1, 4 tr., 145 59 Norsborg

Motpart

Barnen Först, 802421-7716 (invändare)

Att: Soleyman Ghasemiani, Box 69, 424 22 Angered

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen BARNENFÖRST (BF)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 26 mars 2010

angående vm.reg. nr 374.874, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och avslår invändningen varvid registreringen av varumärket 374.874 BARNENFÖRST (BF) ska bestå.

EE

| | | | | |
|------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Postadress | Besöksadress | Telefon | Fax | Org.nr |
| Box 24160 | Karlavägen 108 | 08-450 39 00 | 08-783 76 37 | 202100-3971 |
| 104 51 Stockholm | | | | |

**REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH FRAMSTÄLLDA YRKANDEN
M.M.**

Riksförbundet Barnen Först (org. nr 802420-5554) ("innehavaren"; i PRV:s beslut angett som Ideella föreningen Barnen Först) inkom den 30 november 2004 till Patent- och registreringsverket (PRV) med en ansökan om registrering av varumärket BARNENFÖRST (BF) för datorprogram innehållande hemsidor i klass 9 och tidskrifter i pappersform i klass 16.

Den 21 mars 2005 inkom Soleyman Ghasemiani, i egenskap av uppgiven ordförande i en ideell förening, med en protest mot innehavarens ansökan. I protesten angavs bl.a. följande. Namnet Barnen Först är redan upptaget och har funnits sedan år 2000 som namnet på en svensk avdelning av den internationella organisationen med samma namn. Barnen Först är även namnet på Barnen Försts tidskrift som har utgivningsbevis.

Efter att PRV registrerat varumärket BARNENFÖRST (BF) den 16 september 2005 i enlighet med ansökan, inkom Soleyman Ghasemiani i egenskap av uppgiven ordförande i en ideell förening med org. nr 802421-7716 ("invändaren") med en invändning mot registreringen den 8 november 2005.

Genom det överklagade beslutet upphävde PRV varumärkesregistreringen.

Yrkanden

Innehavaren har i Patentbesvärsrätten hållit fast vid sitt yrkande att registreringen av varumärket BARNENFÖRST (BF) ska bestå i första hand med oförändrad varuförteckning och i andra hand genom att tidskrifter i pappersform i klass 16 utgår.

Invändaren har bestritt ändring och även motsatt sig att registreringen av varumärket kan bestå med den av innehavaren i andra hand gjorda begränsningen av varuförteckningen.

Grunder

Innehavaren har till grund för sin talan åberopat att varumärket BARNENFÖRST (BF) inte har sökts i ond tro samt att invändaren inte använt något kännetecken som kan förväxlas med varumärket vid tidpunkten för varumärkesansökan.

Invändaren har, som det får förstås, hållit fast vid att varumärket BARNENFÖRST (BF) kan förväxlas med kännetecknet Barnen Först som användes för tidskrifter av någon annan vid tidpunkten för ansökan, den 30 november 2004, samt att innehavaren var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

Utveckling av talan

Parterna har till utveckling av sin talan anfört bl.a. följande.

Innehavaren

Det finns och har funnits ett flertal föreningar som agerar under namnet Barnen Först. Den 24 augusti 2000 bildades Barnen Först (org. nr 802409-7605) (fortsättningsvis kallad föreningen Barnen Först) av Karim Shamohammadi som också företräder innehavaren. Innehavaren har med föreningen Barnen Försts goda minne registrerat varumärket. Föreningen Barnen Först, som inte företräds av invändaren, har inte invänt mot registreringen. Mot denna bakgrund har innehavaren använt kännetecknet BARNEN FÖRST (BF) i vart fall sedan år 2000.

Vid tidpunkten för utgivande av aktuell tidskrift, dvs. under år 2003, var Soleyman Ghasemiani ordförande i föreningen Barnen Först och Karim Shamohammadi sekreterare. Soleyman Ghasemiani är numera ordförande i invändarföreningen. Invändaren använde således inte något varukännetecken vid tiden för innehavarens ansökan som är förväxlingsbart med innehavarens kännetecken.

Att en tidskrift med nr ISSN 1652-8859 registrerats har innehavaren inte haft någon kännedom om. Före registreringen utgavs en skrift under namnet Barnen Först av föreningen Barnen Först. Beteckningen Barnen

Först är inte knuten till registreringen. Det ska noteras att ISSN är strängt knutet till publikationens unika titel och inte till utgivaren eller en person. Tidskriften är därför inte hänförlig till invändaren eller en person.

Varumärkesansökan ingavs således utan kännedom om att en tidskrift registrerats.

Mot denna bakgrund har registreringen inte sökts i ond tro. Innehavaren hade vid tidpunkten för ansökan redan använt det registrerade varumärket och registrerade detsamma med föreningen Barnen Försts goda minne. Det föreligger således inte något registreringshinder och följaktligen saknas skäl för upphävande av varumärkesregistreringen.

Invändaren

Det stämmer att Karim Shamohammadi startade den svenska avdelningen av Children First år 2000. Barnen Först var emellertid inte någon privatstiftelse som han kunde driva i all framtid utan en öppen och demokratisk organisation som kunde byta styrelse enligt stadgarna. Invändaren hade inte något emot registreringen av föreningen Barnen Först då den bildades år 2000.

Det är rätt att PRV inte ska pröva frågan om bättre rätt till varumärket men frågan om uppenbara förfalskningar måste ändå ha någon betydelse vad gäller god eller ond tro. Karim Shamohammadi och hans medarbetare har hela tiden handlat i ond tro då de i enlighet med stadgarna suspenderades ur styrelsen och dagen därefter uteslöt sig själva när de offentliggjorde sin nya organisation som på persiska stavas "Kodakan moqaddamand", i översättning: "Barn har företräde". På engelska kallade de organisationen "Children First Now".

Karim Shamohammadi kände uppenbart till tidskriftens registrering. Dessutom är det inte tidskriften som är invändare mot varumärkesregistreringen. Tidskriften är inte privat och ägs inte av varumärkesinnehavaren, utan den är och har varit föreningens tidskrift.

DOMSKÄL

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 ansökan om registrering av varumärke i ond tro, se EU-domstolens avgörande i mål C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG).

En första förutsättning för att det av invändaren åberopade kännetecknet Barnen Först ska vara förväxlingsbart med innehavarens varumärke BARNENFÖRST (BF) är att kännetecknet när registreringsansökan gavs in användes för att marknadsföra varor eller tjänster av samma eller liknande slag som de som innehavarens märke avser, dvs. dels datorprogram innehållande hemsidor i klass 9, dels tidskrifter i pappersform i klass 16. Det ankommer på invändaren att visa detta.

Invändaren har åberopat att kännetecknet Barnen först har använts för tidskrifter.

Innehavaren har bestritt att kännetecknet användes vid tidpunkten för registreringsansökan, dvs. den 30 november 2004.

PRV har i det överklagade beslutet funnit att en tidskrift med namnet Barnen Först utgivits under ”i vart fall” år 2003. Det framgår emellertid inte av PRV:s beslut hur verket har bedömt användningen av kännetecknet vid tidpunkten för registreringsansökan.

Den skriftliga utredning som invändaren gett in till PRV består bl.a. av utdrag ur vad som framstår som ett nyhetsbrev utställt av bl.a. en organisation betecknad ”Barnen Först – Sverige”. Även i övrigt innehåller utredningen i PRV material som måste antas avse olika former av föreningsverksamhet. Denna användning, som för någons räkning må ha skett av kännetecknet Barnen Först, utgör emellertid inte en kommersiell användning av kännetecknet för tidskrifter.

Mot innehavarens bestridande har invändaren därmed inte visat att kännetecknet Barnen Först användes för tidskrifter vid tidpunkten för innehavarens ansökan om sitt varumärke och inte heller att kännetecknet alltjämt används för sådana varor.

Vid denna bedömning föreligger inte hinder i någon del mot varumärkesregistreringen BARNENFÖRST (BF) på grund av bestämmelsen i 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall, ordförande, och f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon Bergman, referent. Enhälligt.