



Mål nr 11-183

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 22 oktober 2012

PARTER

Klagande

Svenska Isabella Föreningen
c/o BK

Motpart

BS

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen I A i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 28 oktober 2011
angående vm.reg. nr 407.720, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

LC

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

YRKANDEN M.M.

Svenska Isabella Föreningen (Isabellaföreningen) har i Patentbesvär-rätten vidhållit att registreringen av varumärket I A i figur ska upphävas.

BS har givits tillfälle men inte yttrat sig i Patentbesvär-rätten

Föreningen har till grund för sin talan, såsom det får förstås, hållit fast vid att varumärket I A i figur är förväxlingsbart med ett identiskt märke som föreningen använde vid ansökningstillfället och fortfarande använder ”som en symbol för Isjakten Isabella” och att BS vid ansökningstill-fället var i ond tro beträffande föreningens användning av sitt känne-tecken.

Isabellaföreningen har till utveckling av talan anfört bl.a. följande.

BSs registrering har gjorts efter det att föreningen började använda ett med det registrerade märket identiskt märke. Märket som föreningen använder publicerades på föreningens hemsida i februari 2009 i samband med att föreningen skapade isjakten Isabellans klassregel. Märket används som klassymbol och appliceras i seglet som ett kännetecken. BS bedrev verksamhet innefattande konstruktion av isjakter och utövande av friluftssport med isjakter. Han innehade också bl.a. vissa varumärkes-rättigheter knutna till verksamheten. Verksamheten m.m. överläts under informella former år 2004 till LK, BK och OÅ, numera ingående i Svenska Isabella Föreningen. Isabellaföreningen tillhandahåller varken varor eller tjänster och har inget vinstsyfte, utan är en förening som sysslar med isjakssegling. Eftersom Isabellan är en konstruktion av BS var det viktigt för föreningen att använda en del av det märke som BS tidigare använt i olika sammanhang men som skiljer sig ganska markant från det aktuella varumärket. Om det äldre märket var så viktigt för BS borde detta undantagits vid överlämnandet av verksamheten till de nya brukarna.

Avslagsbeslutet grundar sig på det faktum att föreningen inte lyckats bevisa att innehavaren handlat i ond tro. Själva handlingen i sig att

registrera märket och förbjuda föreningen att använda märket som klassymbol är en handling i ond tro.

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.

En förutsättning för att det av Isabellaföreningen åberopade kännetecknet ska vara förväxlingsbart med BSs varumärke I A i figur är att kännetecknet används för att marknadsföra varor eller tjänster av samma eller liknande slag som de som BSs märke avser, dvs. spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser och julgransprydnader i klass 28. Det åligger Isabellaföreningen att visa detta.

Av Isabellaföreningens stadgar, som föreningen gett in i PRV, framgår bl.a. att föreningen ska bedriva isjakssegling med ”Isabella Isjakter” och att föreningen är ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund. Föreningen har också anfört att den är av ideell karaktär och inte tillhandahåller några varor eller tjänster. Det saknas därmed stöd för att föreningen bedriver någon form av kommersiell verksamhet i vilken kännetecknet I A i figur använts för att marknadsföra varor av samma eller liknande slag som de som BSs märke avser. Redan på grund härav kan föreningens användning av det åberopade kännetecknet inte läggas till grund för att häva BSs varumärkesregistrering.

Med hänsyn till det anförda kan överklagandet inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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