



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 6 februari 2014

PARTER

Klaganden

PG och EG

Motpart

Bob Film Sweden Aktiebolag, 556588-1777

Hökens gata 10, 116 46 Stockholm

Ombud: Christopher Büller

Advokatfirman DLA Nordic Kommanditbolag

Box 7315, 103 90 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen BRÖDERNA HÅRDROCK

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 28 juni 2013

angående varumärkesregistrering nr 416.525, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

EE

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.**Yrkanden**

PG och EG (klagandena) har yrkat att registreringen av varumärket BRÖDERNA HÅRDROCK (nr 416.525) ska upphävas.

Bob Film har bestritt ändring.

Grunder

Klagandena har, som Patentbesvärsrätten har uppfattat dem, som grunder för sin talan vidhållit följande.

Det registrerade varumärket BRÖDERNA HÅRDROCK

1. saknar särskiljningsförmåga,
2. är vilseledande,
3. är ägnat att uppfattas som deras allmänt kända konstnärsnamn och Bob Films användning av varumärket är till nackdel för dem,
4. kränker deras upphovsrätt till beteckningen BRÖDERNA HÅRDROCK som uppfyller de krav på originalitet och särprägel som uppställs för upphovsrättsligt skydd,
5. är förväxlingsbart med deras äldre inarbetade kännetecken BRÖDERNA HÅRDROCK för cd-skivor, arrangemang i form av konserter, boksigneringar och konferencierverksamhet,
6. är identiskt med deras äldre kännetecken BRÖDERNA HÅRDROCK som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Användningen av det registrerade varumärket drar otillbörlig fördel av deras känneteckens anseende samt
7. är förväxlingsbart med kännetecknet BRÖDERNA HÅRDROCK som användes av bröderna vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används. Bob Film var vid ansökningstidpunkten i ond tro.

Bob Film har bestritt samtliga grunder för klagandenas talan och anfört följande.

1. Märkeslydelsen BRÖDERNA HÅRDROCK kan inte anses beskrivande eller på annat sätt sakna särskiljningsförmåga för de varor och tjänster märket avser.

2. Det registrerade varumärket är inte vilseledande.

3. Det är tveksamt om registreringshindret beträffande annans konstnärsnamn är tillämpligt i förevarande situation där namnet påstås åsyfta flera personer. För det fall Patentbesvärsrätten skulle finna att bestämmelsen är tillämplig bestrids att kravet på kännedom är uppfyllt och att användningen skulle medföra nackdel för bäraren av namnet.

4. Klagandena har inte framfört något som tyder på att ordföljden BRÖDERNA HÅRDROCK skulle omfattas av upphovsrätt eller att de ens är upphovsmännen därtill. Lydelsen är inte sammanfogad av beståndsdelar som tillsammans eller var för sig kan anses uppfylla de uphovsrättsliga kraven på originalitet och särprägel.

5. Det i målet ingivna materialet visar inte att klagandena har använt BRÖDERNA HÅRDROCK som ett kännetecken för varor eller tjänster. Än mindre är det visat att kännetecknet blivit känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Det bestrids sålunda att klagandena har inarbetat BRÖDERNA HÅRDROCK.

6. Användningen av det registrerade varumärket drar inte otillbörlig fördel av det av klagandena påstådda inarbetade varumärkets anseende.

7. Av ingivet material framgår inte heller att klagandena använt BRÖDERNA HÅRDROCK som kännetecken för varor eller tjänster vid tidpunkten för ansökan om registrering. Redan av detta skäl är bestämmelsen om ond tro inte tillämplig. För det fall Patentbesvärsrätten finner att klagandena använde BRÖDERNA HÅRDROCK som varukännetecken vid tidpunkten för ansökan om registrering och att de fortfarande använder kännetecknet, bestrids att Bob Film var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

Parternas utveckling av talan

Klagandena har anfört bl.a. följande i Patentbesvärsmålet.

Vilseledande

Bob Films registrering omfattar bland annat filmer och rörligt media, nöjesevenemang, framförande av liveföreställningar och filmproduktion. Då klagandena har varit verksamma inom just dessa områden medför det att lydelsens förekomst i just dessa sammanhang är vilseledande. Allmänheten har uppfattat det som att det är klagandena som ligger bakom tjänsterna. Detta dels eftersom produktionerna som Bob Film erbjuder allmänheten har stora kopplingar till dem som privatpersoner och dels för att de sedan tidigare figurerat i dokumentärfilmsformat och blivit kända under lydelsen BRÖDERNA HÅRDROCK. Allmänheten har i samband med Bob Films användning av beteckningen BRÖDERNA HÅRDROCK fått uppfattningen att det är klagandena som stått bakom filmproduktionen och att detta är en självbiografi som de får intäkter från.

Konstnärsnamn

Lydelsen BRÖDERNA HÅRDROCK är att betrakta som ett artistnamn under vilket de gjort sig kända. Tyrant och Hellbutcher är deras respektive individuella artistnamn, medan BRÖDERNA HÅRDROCK är duons gemensamma artistnamn. De är båda drivande i alla musikaliska och konstnärliga sammanhang de deltar i. De ska betraktas som en "enhet" vilken blivit känd under pseudonymen BRÖDERNA HÅRDROCK tack vare den mediala uppmärksamhet de fått. Även om lydelsen inte utpekar en viss person är den mycket starkt förknippad med dem.

Av det ingivna materialet framgår att namnet BRÖDERNA HÅRDROCK blivit känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Detta eftersom en stor del av materialet återfinns i den grupp medier som vänder sig till den svenska befolkningen i stort, dvs. bland annat i rikstäckande press och rikstäckande TV. BRÖDERNA HÅRDROCK har kontinuerligt hållits levande av såväl media som av dem själva. Märket används alltså som en gemensam benämning för dem.

Bob Films användning av märket har medfört stor skada för dem. I samband med lanseringen av filmen gick den alltså under namnet BRÖDERNA HÅRDROCK. De blir dagligen stoppade av människor som frågar dem om produktionen i fråga och ropar repliker ur filmen för att göra sig lustiga. De har också fått många frågor om hur mycket de har fått betalt av Bob Film för att bolaget skulle få göra en film baserad på deras liv. Allt detta har berott på att omsättningskretsen associerar namnet till dem.

Upphovsrätt

Lydelsen BRÖDERNA HÅRDROCK uppfyller kraven på originalitet och särprägel som ställs för att åtnjuta skydd som litterärt eller konstnärligt verk enligt upphovsrättslagen.

Inarbetad rättighet

Klagandena vidhåller att märket BRÖDERNA HÅRDROCK är inarbetat för cd-skivor, arrangemang i form av konserter, boksigeringar och konferencierverksamhet. Detta är styrkt genom t.ex. flygblad i samband med boksigeringar, dj-framträdanden och liveframträdanden. Man har således investerat i att marknadsföra märket. Vidare styrker tidningsartiklar m.m. att omsättningskretsen uppfattar BRÖDERNA HÅRDROCK som ett varumärke.

Önd tro

I den återopade intervjun uppger en företrädare för Bob Film att denne tagit del av dokumentären om BRÖDERNA HÅRDROCK och på så sätt blivit inspirerad till att välja denna lydelse som titel på sin kommande produktion.

Det har funnits ett stort intresse från allmänheten att få se en uppföljare till dokumentären om BRÖDERNA HÅRDROCK. Det registrerade varumärket har valts just på grund av förväxlingsrisken med klagandenas inarbetade kännetecken.

I en artikel i Expressen uppger en företrädare för Bob Film att han "lånat" namnet av dem eftersom det inte var varumärkesskyddat och att han inte hade räknat med att de skulle ta illa upp. Klagandena kontaktades först efter registreringen av varumärket. Att Bob Film samtidigt

hävdar att de inte ha haft vetskap om att lydelsen användes vid tidpunkten för registreringen är att betrakta som absurt. Sammanfattningsvis är samtliga kriterier uppfyllda för att bestämmelsen om ond tro ska vara tillämplig.

Bob Film har anfört bl.a. följande i Patentbesvärsmålet.

Vilseledande

Av förarbetena till 2 kap. 7 § första stycket 2 varumärkeslagen (VmL), i bestämmelsens äldre lydelse (14 § första stycket 2 VmL 1960:644), framgår att bestämmelsen bör tillämpas med varsamhet och att registrering inte bör nekas i andra fall än när det är uppenbart att märket kommer att vilseleda allmänheten (SOU 1958:10 s. 279 f.). Det betonas dessutom att ett varumärke inte anses vilseledande när det är så likt någon annans kännetecken att omsättningskretsen kan få uppfattningen att dessa härrör från samma kommersiella ursprung. I det sistnämnda fallet ska situationen i stället bedömas utifrån reglerna om förväxlingsbarhet.

För att en varumärkesregistrering ska upphävas på grund av att varumärket anses ägnat att vilseleda allmänheten krävs det att det kan konstateras ett faktiskt vilseledande eller en tillräckligt allvarlig risk för att konsumenterna ska vilseledas, se punkt 47 i EU-domstolens dom i mål nr C-259/04 ELIZABETH EMANUEL. Att varumärket skulle komma att användas på ett sätt som är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varornas art, kvalitet eller geografiska ursprung kan alltså inte förutsättas utan att konkreta omständigheter talar för detta, se t.ex. Patentbesvärsmålets dom i mål nr 12-126 BAMİYAN DODI SILLA BASMATI RIS.

Såsom Patentbesvärsmålet framfört i tidigare fall är det knappast möjligt att bedöma hur ett märke kan komma att användas i de avseenden som är av betydelse vid bedömning av vilseledande angående kommersiellt ursprung, se Patentbesvärsmålets dom i mål nr 10-150 PILSNER SÖDERTELJE BRYGGERI AKTIEBOLAG SÖDERTELJE. Utrymmet för en saklig prövning av om en framtida användning av ett märke är vilseledande är således ytterst begränsat. Det förhållandet att registreringen består av lydelsen BRÖDERNA HÅRDROCK medför således inte i sig att registreringen kan anses vilseledande.

Bob Film har ännu inte offentliggjort den planerade användningen av varumärket BRÖDERNA HÅRDROCK. Den film klagandena hänvisar till marknadsfördes under varumärket Mammans pojkar.

Konstnärsnamn

Artiklarna klagandena har gett in till Patentbesvärslagen avser framförallt brödernas engagemang i bandet Nifelheim samt att de, såvitt Bob Film har kännedom, använder sig av artistnamnen Tyrant och Hellbutcher i samband med deras aktiviteter i detta band.

Utgångspunkten är att rätten till ett namn eller motsvarande endast ska utgöra registreringshinder om rätten ifråga kan läggas till grund för ett förbud eller en rättsföljd med motsvarande verkan (prop. 2009/10 s. 197). Beträffande allmänt kända konstnärsnamn och liknande namn återfinns lagstöd i lagen om namn och bild i reklam. Bestämmelserna i denna lag tar emellertid sikte på konstnärsnamn eller liknande som utpekar en viss person (prop. 1978/79:2 s. 55). Det är därmed tveksamt om registreringshindret överhuvudtaget är tillämpligt i en situation som den förevarande, där namnet påstås åsyfta flera personer.

Det ställs i princip samma krav på kännedom om dessa namn som det som ställs för att ett varumärke ska vara väl ansett. Varken ingivet material eller uppgifterna i övrigt styrker att namnet har blivit känt i en betydande del av omsättningskretsen, än mindre att namnet kan anses allmänt känt. Även om klagandena har fått viss medial uppmärksamhet innebär detta inte att eventuell kännedom kvarstod vid tidpunkten för ansökan om registreringen.

Upphovsrätt

Klagandena har inte framfört något som tyder på att BRÖDERNA HÅRDROCK skulle omfattas av upphovsrätt eller ens att klagandena är upphovsmännen därtill.

Inarbetad rättighet

Utifrån det ingivna materialet framgår inte att klagandena har använt BRÖDERNA HÅRDROCK som ett kännetecken för varor eller tjänster.

Än mindre har klagandena visat att kännetecknet har blivit känt inom en betydande del av omsättningskretsen som en sådan beteckning.

Ond tro

För att 2 kap. 8 § första stycket 4 VmL överhuvudtaget ska bli tillämplig krävs att klagandena har använt ett förväxlingsbart kännetecken vid tidpunkten för ansökan och att detta kännetecken fortfarande används. Av det ingivna materialet framgår varken att klagandena har använt BRÖDERNA HÅRDROCK som kännetecken för varor eller tjänster eller att klagandena använde lydelsen på detta sätt vid tidpunkten för ansökan av registreringen. Redan av detta skäl är bestämmelsen om ond tro inte tillämplig. Det bör noteras att den användning som framgår av klagandens bilagor framförallt tar sikte på SVT-dokumentären från 1990-talet samt hänvisningar därtill och att denna användning knappast kan tillskrivas klagandena.

Vid tidpunkten för ansökan hade Bob Film kännedom om att klagandena hade figurerat i en SVT-dokumentär om två tvillingbröder som var inbitna hårdrocksfans på 1990-talet. Bob Film bestrider dock vetskap om att klagandena hade använt eller använder ordföljden BRÖDERNA HÅRDROCK som ett kännetecken för varor eller tjänster.

Kraven för presumerad kännedom är högt ställda och förutsätter att användningen är allmänt känd inom den ekonomiska sektorn eller motsvarande. Bob Film har haft legitima skäl för att vilja registrera BRÖDERNA HÅRDROCK som ett varumärke och sökt märket i god tro. Med hänsyn härtill och då klagandenas kännetecken har ett obefintligt rättsskydd brister samtliga förutsättningar för tillämpning av bestämmelsen.

Handlingen i filmen Mammas pojkar är på intet sätt baserad på klagandenas liv. Handlingen utgörs i stället av en fritt skapad och självständig originalhistoria, vilket Bob Film klargjort i offentliga sammanhang. Bob Film kontaktade klagandena av respekt för dem som privatpersoner och inte för att Bob Film hade kännedom om, eller ens misstänkte, att klagandena var innehavare av och/eller använde ett kännetecken, en rättighet eller motsvarande. Klagandena är två hårdocksintresserade bröder och Bob Film ville endast säkerställa att klagandena inte på något sätt

skulle tro att filmen handlade om deras liv. Eftersom varken Bob Film eller dess samarbetspartners hade något intresse av att förknippas med klagandena valde Bob Film därför slutligen att använda filmtiteln Mammas pojkar i stället för BRÖDERNA HÅRDROCK.

Klagandena har genmält bl.a. följande.

Faktisk vilseledande och förväxling har skett. I en reklambild marknadsför en biograf den då kommande filmen BRÖDERNA HÅRDROCK med ett foto av klagandena. Detta visar tydligt att det registrerade varumärket BRÖDERNA HÅRDROCK är vilseledande i fråga om produktens kommersiella ursprung samt att kännetecknet i hög grad förknippas med dem.

Bob Film har redan använt sig av märket i fråga på ett sätt som varit vilseledande för allmänheten i fråga om produktionens art och ursprung. Det kan därför inte handla om att bedöma en framtida användning.

Bob Films film har inte marknadsförts under namnet Mammas pojkar utan marknadsfördes under titeln BRÖDERNA HÅRDROCK och bytte namn först när filmpremiären nalkades. Detta skedde på grund av den pågående varumärkestvisten hos PRV.

JB på Bob Film tog i god tid före registreringen hos PRV kontakt med PG med anledning av den film han tänkte producera. Vid tillfället för telefonsamtalet informerade JB att han tänkte göra en film baserad på klagandenas liv och bad om tillstånd att få kalla den BRÖDERNA HÅRDROCK.

Filmens handling anknyter mycket starkt till dem. Exempel på likheter är att huvudpersonerna är tvillingbröder, 35 år gamla, att de "dyrkar Iron Maiden" och att de "svurit varandra och Iron Maiden evig trohet".

Bob Film hade vid tidpunkten för registreringen kännedom om att omsättningskretsen direkt associerade märket till dem. Bob Film har i sitt nyttjande av det registrerade märket på ett medvetet sätt anknutit till klagandena. Därigenom har Bob Film utnyttjat det positiva uppmärksamhetsvärde som klagandena genom sin användning av varumärket

skapat hos omsättningskretsen. Bob Films användning av det av klagandena inarbetade märket utgör renommésnyltning och har resulterat i att omsättningskretsen fått uppfattningen att Bob Films märke har anknytning till klagandena.

Klagandena har åberopat skriftlig bevisning i Patentbesvärsrätten.

DOMSKÄL

Det registrerade varumärkets särskiljningsförmåga

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att det registrerade varumärket inte kan anses beskrivande eller på annat sätt sakna särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som det har registrerats för. Det har därför för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Vilseledande

Som PRV anfört är ett varumärke vilseledande i varumärkesrättslig mening om det är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet. I fall där ett varumärke är så likt ett kännetecken som innehas av annan att omsättningskretsen kan få uppfattningen att det härrör från denne bedöms inte förhållandena med tillämpning av bestämmelsen om vilseledande kännetecken utan inom ramen för förväxlingsbedömningen (se prop. 1960:167 s. 103 f.).

Det registrerade varumärket BRÖDERNA HÅRDROCK kan inte anses vilseledande i fråga om egenskaper hos de varor och tjänster som märket avser. Inte heller har det visats föreligga någon annan omständighet som medför att varumärket är vilseledande i varumärkesrättsligt hänseende.

Konstnärnamn

Ett varumärke får, i ett fall som detta, enligt 2 kap. 10 § 2 VmL inte registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans allmänt kända konstnärnamn om användningen av märket skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet. Grunden för skyddet för konstnärnamn har ansetts finnas i 1 § lagen

(1978:800) om namn och bild i reklam (se prop. 2009/10:225 s. 197 och Patentbesvärsrättens dom i mål nr 12-130 JELZIN)

I förarbetena till lagen om namn och bild i reklam framgår att det har ansetts alltför långtgående att skydda allehanda benämningar och omskrivningar som på något sätt antyder att en viss person åsyftas. Skyddet begränsas i stället till att avse namn varigenom viss person utpekas. Skyddet omfattar inte heller t.ex. en enskilds livsöde (se prop. 1978/79:2 s. 55).

Skydd för ett allmänt känt konstnärsnamn får, med hänsyn till det anförda, anses föreligga när konstnärsnamnet framstår som synonymt med konstnären och dennes tilltals- och efternamn och då således en enskild person utpekas genom att konstnärsnamnet anges.

Beteckningen BRÖDERNA HÅRDROCK avser inte endast en person. Det är därför inte ett sådant konstnärsnamn som utgör hinder mot det registrerade varumärket.

Upphovsrätt

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att ordföljden BRÖDERNA HÅRDROCK inte kan anses uppfylla de krav på originalitet och särprägel som uppställs för upphovsrättsligt skydd. Beteckningen kränker därför inte någon upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk.

Förväxlingsbart med inarbetad rättighet m.m.

Som PRV har anfört ska ett varukännetecken anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av omsättningskretsen är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Klagandena har i målet gett in utredning för att visa att de har inarbetat beteckningen BRÖDERNA HÅRDROCK som kännetecken för bl.a. underhållningstjänster. Patentbesvärsrätten anser, i likhet med PRV, att det av utredningen inte kan dras några slutsatser om omsättningskretsens kännedom om beteckningen samt att det inte heller framgår om omsättningskretsen uppfattar BRÖDERNA HÅRDROCK som ett kännetecken för bl.a. underhållningstjänster. Det är vid sådana förhållanden inte visat att klagandena har en äldre inarbetad rättighet till BRÖDERNA HÅRDROCK.

Mot denna bakgrund saknas det förutsättningar att pröva om användningen av det registrerade varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för den av klagandena åberopade rättigheten.

Ond tro

Som PRV anfört ger bestämmelsen i 2 kap. 8 § första stycket 4 VmL 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 tillämpning av bestämmelsen i detta fall är att det av klagandena åberopade kännetecknet BRÖDERNA HÅRDROCK vid tidpunkten för Bob Films registreringsansökan använts för varor eller tjänster av liknande slag som de som Bob Films varumärke omfattar (se prop. 2009/10:225 s. 186 med hänvisning till EU-domstolens dom i mål C-529/07 Chocladefabriken Lindt & Sprüngli AG mot Franz Hauswirth GmbH).

Den utredning som klagandena har åberopat i målet består av utdrag från olika tidningar, intyg från musikarrangörer, reklamblad och reklamplanscher m.m. Av materialet framgår att klagandena har benämnts ”bröderna hårdrock” när de i pressen har uppmärksammats i egenskap av fans till musikgruppen Iron Maiden. Många av pressklippen är odaterade eller hänförliga till tiden före eller efter Bob Films ansökan om varumärkesregistrering. Mot Bob Films bestridande har klagandena inte visat att BRÖDERNA HÅRDROCK användes av dem i kommersiell verksamhet som ett kännetecken för varor och tjänster vid tiden för Bob Films ansökan om varumärkesregistrering. Bob Films registrering kan därför inte heller upphävas med stöd av bestämmelsen om ond tro.

Sammanfattningsvis föreligger det inte någon grund för att upphäva varumärkesregistreringen BRÖDERNA HÅRDROCK.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.