



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 5 februari 2015

PARTER

Klagande

RN

Ombud: Gunnar Bergquist

Westpatent AB, Almekärrsvägen 11, 443 39 Lerum

Motpart

Radio Nostalgie

22, rue Boileau, FR-75016 Paris, Frankrike

Ombud: Ted Hagman

Awapatent AB, Box 11394, 404 28 Göteborg

SAKEN

Överföring av varumärkesansökan

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 8 november 2013

angående varumärkesansökan nr 12-06545, 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.

RN har i första hand yrkat att varumärkesansökan RADIO NOSTALGI med ansökningsnummer 12/06545 ska överföras på honom. I andra hand har han yrkat att ansökan ska överföras på honom vad avser radiosändningar i klass 38 och produktion av radioprogram i klass 41. I sista hand har han yrkat att ansökan ska överföras på honom vad avser radiosändningar i klass 38.

Radio Nostalgie har bestritt ändring.

Till grund för sin talan har RN anfört att han har bättre rätt till varumärket eftersom han sedan länge har använt och fortfarande använder beteckningen RADIO NOSTALGI för radiosändningar.

Radio Nostalgie har anfört följande till grund för sin talan. RN har inte någon inarbetad rättighet till kännetecknet RADIO NOSTALGI, vare sig som ordmärke eller det figurmärke som omfattas av varumärkesansökan. Eftersom RN:s användning inte har avsett det sökta märket och inte heller de varor och tjänster som varumärkesansökan omfattar saknas det förutsättningar för överföring av ansökan på honom.

Till stöd för sin talan har RN anfört i huvudsak följande. Frågan om bättre rätt bör kunna avgöras av PRV eftersom den inte är oviss. Sedan åren 1993-1994 har RN och hans förening Studio 95 sänt radio. I enlighet med bestämmelserna för radiosändningar har han och hans förening sedan dess haft tillstånd att sända radio registrerat hos Myndigheten för Radio och TV. Orden RADIO NOSTALGI är registrerade hos myndigheten och används som sändningsbeteckning och som varumärke för sändningarna som sedan dess gått ut i eter i bl.a. Kungsbacka, Göteborg och Partille. Sändningarna har nått ut i hela Sverige och världen via internetstreaming. En logotyp innehållande orden RADIO NOSTALGI har också använts. Verksamheten inkluderar varor och tjänster i samtliga varuklasser som ansöks om av Radio Nostalgie. RN har genom inarbetning skapat en rättighet till varubeteckningen RADIO NOSTALGI i Sverige i de sökta klasserna.

Radio Nostalgie har ansökt om registreringen i ond tro. Radio Nostalgie är ett stort företag som sänder musik i flera länder och samarbetar med företag i Sverige. Radio Nostalgie vet med säkerhet att det finns en myndighet som efter ansökan ger sändningstillstånd. Ett villkor för tillståndet är att man registrerar en av myndigheten godkänd sändningsbeteckning. Myndigheten godkänner inte en ny sändningsbeteckning som lyder som de som redan finns registrerade. På myndighetens hemsida är det lätt att kontrollera vilka sändningsbeteckningar som är registrerade. Radio Nostalgie har med säkerhet vetat att Radio Nostalgi användes som sändningsbeteckning och också noterat att RADIO NOSTALGI inte varit varumärkesskyddat hos PRV. Härtill får man flera träffar på RN:s RADIO NOSTALGI vid en sökning på ordkombinationen på internet. Att lämna in en varumärkesansökan som omfattar radioutsändningar, trots vetskap om en registrerad sändningsbeteckning med samma namn, måste kunna betecknas som ond tro. Om Radio Nostalgie tillåts registrera varumärket kommer RN att bli tvingad att sluta sända radio då han inte kan behålla sändningsbeteckningen. RN har även haft domänen radionostalgi.se registrerad i stort sett lika länge som sändningsbeteckningen.

Till stöd för sin talan har Radio Nostalgie anfört i huvudsak följande. Det var rätt av PRV att förelägga RN att väcka talan om bättre rätt vid allmän domstol. När RN inte inom förelagd tid gjorde detta var det också rätt av PRV att fatta det överklagade beslutet.

Inget av det av RN ingivna materialet indikerar att han använder figurmärket som återges i ansökan. Han har även vidgått detta själv. Däremot verkar RN i mindre omfattning ha använt ett annat figurmärke. Ansökan om varumärket avser vidare flera klasser medan RN har gjort gällande att han bara använt RADIO NOSTALGI för utsändning av program via radio. Även denna omständighet utgör hinder mot att ansökan överförs.

Det material som RN har gett in styrker inte att han använt orden radio nostalgi som kännetecken och varumärke för radioutsändningar i bl.a. Kungsbacka, Göteborg och Partille samt att sändningarna gått ut över internet. Det bestrids att RN:s sändningar skulle ha nått Göteborg och

Partille i någon nämnvärd utsträckning. Förutsättningar för överföring av ansökan saknas.

RN har åberopat skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

Enligt 2 kap. 21 § varumärkeslagen får PRV förelägga den som påstår sig ha bättre rätt till ett varumärke än sökanden att väcka talan vid domstol inom en viss tid om saken är oviss. Om talan inte väcks i tid, får påståendet lämnas utan avseende vid den fortsatta prövningen av ansökan. Det är PRV som avgör om frågan om bättre rätt ska prövas verket eller av domstol (se prop. 2009/10:225 s. 295 och 426). PRV har därför haft fog för att avslå RN:s yrkande om överföring av varumärkesansökan då han inte efterföljde föreläggandet (jfr även Patentbesvärsrättens dom i mål 96-053).

En strikt överprövning av PRV:s beslut kunde sluta här. Ett yrkande om överföring av en varumärkesansökan på grund av bättre rätt anses emellertid kunna framställas och prövas även i högre instans (se prop. 2009/10:225 s. 426). Patentbesvärsrätten prövar därför även frågan om tidigare användning av kännetecknet som anförts av RN till stöd för yrkandet om överföring av ansökan.

Om någon visar inför Patent- och registreringsverket att han eller hon har bättre rätt till varumärket än sökanden ska verket, enligt 2 kap. 22 § första stycket varumärkeslagen, på yrkande överföra ansökan på honom eller henne.

Tidigare användning av kännetecknet är en omständighet som kan konstituera bättre rätt och kan därmed utgöra grund för en begäran om överföring av en varumärkesansökan (se prop. 2009/10:225 s. 426).

Vid prövning av en begäran om överföring av varumärkesansökan på grund av bättre rätt till varumärket uppkommer frågan om vilket krav på likhet mellan det sökta märket och det märke som anspråket grundas

på som ska ställas för att överföring ska få ske. Denna fråga har inte behandlats vare sig i varumärkeslagens förarbeten eller i tidigare nationella avgöranden på varumärkesrättens område. Eftersom varken varumärkesförordningen eller varumärkesdirektivet innehåller bestämmelser om överföring av varumärkesansökan finns det inte heller avgöranden från EU-domstolen som rör frågan.

Bestämmelsen i 2 kap. 22 § första stycket varumärkeslagen möjliggör, enligt Patentbesvärsrättens uppfattning, en överföring av varumärkesansökan i de fall där anspråket grundas på bättre rätt till det varumärke som ansökan avser. Det bör alltså råda identitet mellan märkena. Sådana kriterier som beaktas vid bedömningen av ett känneteckens skyddsbärhet eller skyddsomfång bör inte beaktas vid den prövningen (jfr NJA 2009 s. 695). Vidare gäller överföringen ansökan i sin helhet. Den kan alltså inte begränsas till vissa av de varor eller tjänster som omfattas av ansökan (se prop. 2009/10:225 s. 304 och 427).

Det sökta märket RADIO NOSTALGI är utfört i färg och har vissa figurativa inslag. Av utredningen framgår inte att RN har använt beteckningen radio nostalgia i det utförande som varumärkesansökan avser. Den av RN påstådda tidigare användning kan inte anses ha avsett det sökta märket. Han har därför inte bättre rätt till varumärket. RN:s yrkande om överföring kan därför inte bifallas enligt något av yrkandena.

Ett påstående om tidigare användning kan också ha betydelse för registrering av ett varumärke eftersom sådan användning kan utgöra hinder mot registrering av en ansökan enligt 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen. Enligt denna bestämmelse får ett varumärke inte registreras om det kan förväxlas med ett kännetecken som användes av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan. Det ankommer på PRV i den fortsatta handläggningen av ärendet att pröva om det finns något hinder mot registrering av det sökta märket.

Överklagandet ska mot denna bakgrund avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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