

Beslutets dag 2007-09-04 Åberopas vid svar Å-2003-00074 UB 25 118

Arkitektmagasinet i Stockholm AB
Själagårdsgatan 19
111 31 STOCKHOLM

UB: mama
Ägare: Bonnier Tidskrifter Aktiebolag
Ombud: Advokatfirman Cederquist KB, Advokat Gabriel Lidman

Motpart: Arkitektmagasinet i Stockholm AB

Beslut

1. Patent- och Registreringsverket avslår Er begäran om återkallelse av utgivningsbevis för mama. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap. 6 § 6 punkten tryckfrihetsförordningen (1949:105).
2. Bonnier har i andra hand yrkat att, i det fall PRV skulle besluta om återkallande av "mama", PRV skall godkänna ett utgivningsbevis med titeln mama – till alla fantastiska mammor. Till följd av att PRV inte återkallar det aktuella utgivningsbeviset, avstår verket från att pröva andrahandsyrkandet. Upplyningsvis vill PRV påpeka att ansökan om titeländring skall göras i särskild ordning.

Ärendet

Bonnier Zoo Förlag Aktiebolag (Bonnier) ansökte den 27 december 2002 om utgivningsbevis för titeln "mama". Ansökan ledde till att PRV den 20 januari 2003 registrerade ett utgivningsbevis, UB 25 118, för den periodiska skriften "mama".

Arkitektmagasinet i Stockholm AB (Arkitektmagasinet) inkom den 10 februari 2003 med en skrivelse som innehåller ett överklagande av PRV:s beslut att utfärda utgivningsbevis för "mama". PRV öppnade därvid ett ärende om återkallelse men skickade "överklagandet" till Patentbesvärsrätten (PBR) för prövning av PRV:s registreringsbeslut. PBR uppfattade Arkitektmagasinets skrift både som ett överklagande samt, som det fick förstås, ett yrkande om återkallelse av utgivningsbeviset, med grund i att beviset inte borde ha utfärdats då titeln "mama" skulle vara för lik titeln "MAMA – MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR" (UB 18 120).

Arkitektmagasinet har hävdats att deras tidskrift är känd under titeln "MAMA" och att undertiteln "MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR" inte är relevant som särskiljande faktor.

Bonnier har i skrivelser till PBR, daterade 2003-05-26 och 2003-06-16, bestridit att Arkitektmagasinet genom utgivningsbeviset 25118, mama, Magasin för Modern Arkitektur, skulle erhållit någon ensamrätt till titeln mama. Vid en jämförelse mellan de fullständiga titlarna ansåg Bonnier att deras titel mama inte är lätt förväxlingsbar med MAMA – MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR. Vidare har Bonnier anfört att det inom tryckfrihetsrätten inte är möjligt att genom inarbetning uppnå ett utökat skydd för en titel såsom är möjligt inom varumärkesrätten, utan att ett titelskydd enbart kan ges genom en registrering av ett utgivningsbevis hos PRV. Bonnier menade att Arkitektmagasinets titel "MAMA" framförallt är en initialförkortning av resten av titeln samt att deras användning av "MAMA" associerar till en helt annat område än Bonniers titel "mama", som associerar till moderskap. Bonnier ansåg dessutom att titlarna layoutmässigt är mycket olika. Till svaromålet bifogades exemplar av de aktuella tidskrifterna som visar titlarnas grafiska utformning. För det fall att PBR skulle finna att utgivningsbeviset för "mama" skulle återkallas begärde Bonnier att titeln ändras till "mama – till alla fantastiska mammor".

PBR meddelade dom i ärendet 2003-07-17 där domstolen upphävde PRV:s registreringsbeslut samt återkallade utgivningsbeviset för "mama", då titeln ansågs vara lätt förväxlingsbar med Arkitektmagasinets titel. Dessutom avvisades Bonniers yrkande om ändring av tidskriftens titel. I bedömningen uttalades att ordet MAMA i titeln på Arkitekt Magasinets skrift är den mest egenartade delen i titeln, att "MAMA" används vid hänvisningar till skriften och att det inte kunde uteslutas att skrifterna i viss omfattning berörde en gemensam läsekrets.

Bonnier överklagade den 17 september 2003 PBR:s domslut till Regeringsrätten (RR). I dom från 2007-02-09 upphävdes PBR:s dom och återförvisades ärendet till PRV för fortsatt handläggning. RR uttalade sig inte i återkallelsefrågan och inte heller beträffande PBR:s bedömning om titlarna var lätt förväxlingsbara. Således prövades endast frågan om överklagandet skulle avvisats. Frågan var om det fanns rättslig grund för PBR att överpröva ett beslut att utfärda utgivningsbevis. Domstolen ansåg att PRV:s registreringsbeslut visserligen var ett slutligt beslut som enligt ordalydelsen skulle kunna överklagas, men att de särskilt anvisade återkallelsemöjligheterna i TF innebar att PRV måste först pröva frågan om återkallelse innan materiell prövning kunde företas i PBR.

Under handläggningen i Regeringsrätten registrerades ett ägarbyte för utgivningsbeviset för "mama", där ägare nu är Bonnier Tidskrifter Aktiebolag sedan 2007-02-12.

Efter återförvisning av ärendet från RR har PRV fortsatt handläggningen. Ett meddelande om att en begäran om återkallelse hade inkommit 2003 skickades till Bonnier 2007-04-03. Efter anstånd med att besvara meddelandet inkom ett svaromål 2007-07-12. I skrivelsen vidhåller Bonnier tidigare framförda ställningstaganden, att förväxling inte lätt kan ske mellan de berörda titlarna och att en jämförelse mellan titlarna endast skall ske mellan de faktiska titlarna "Mama – Magasin för Modern Arkitektur" respektive "mama". Bonnier hävdar även att bedömningsgrunderna från PBR:s domslut från 2003, gällande användning och efterfrågan av den motanförda titeln, har ändrats då denna tidskrift inte har utkommit sedan år 2000.

I ärendet har ingivits ett nytt intyg från Kungliga Biblioteket med innehållet att den periodiska publikationen "Mama – Magasin för Modern Arkitektur" finns registrerad i bibliotekets databaser t.o.m. nr. 27, 2000.

Skäl

I 5 kap. 6 § 6 punkten tryckfrihetsförordningen anges att utfärdat utgivningsbevis må återkallas: om inom sex månader, sedan skriften första gången utkom, visas att beviset med hänsyn till stadgandet i 5 § sista stycket (tredje stycket) icke bort utfärdas.

I 5 kap. 5 § tredje stycket anges att: En ansökan om utgivningsbevis får avslås, om skriftens titel företer en sådan likhet med titeln på en annan skrift som det finns ett utgivningsbevis för att förväxling lätt kan ske.

PRV har uppfattat de handlingar som Arkitektmagasinet har ingivit som en begäran om återkallelse på den grunden att Bonniers utgivningsbevis för "mama" inte borde ha utfärdats då den godkända titeln skulle vara lätt förväxlingsbar med en titel i ett äldre utgivningsbevis. Förutsättningen för PRV:s bedömning är att förväxlingsbedömningen skall göras genom en jämförelse mellan ordalydelseerna i titlarna. Således skall inte en typografisk utformning av den aktuella titeln tas med i bedömningen.

Vissa principer för förväxlingsbedömningen kan hämtas från förarbeten till ändringar av tryckfrihetsförordningen (TF) samt från prövningar av PRV:s beslut vid Patentbesvärsträtten (PBR). I PBR mål nr 03-002 (beslut 2003-04-28) gällande Kalmar Tidning, uttalade PBR att "I 5 kap 5 § tredje stycket TF stadgas att en ansökan om utgivningsbevis får avslås om skriftens titel företer sådan likhet med titeln på en annan skrift som det finns ett utgivningsbevis för att förväxling lätt kan ske. Bestämmelsen har inte primärt till ändamål att skapa ett civilrättsligt skydd av immaterialrättslig natur för en tidskrifts titel utan är istället av ordningsnatur och skall tillgodose intresset av tryckfrihetsrättslig kontroll över förekommande periodiska skrifter. Förväxlingsbedömningen enligt TF skall således ha detta förhållande som utgångspunkt. I den mån en titel innehåller en egenartad beståndsdel har denna i praxis kunnat tillmätas särskild betydelse". Liknande formuleringar ingår även i andra beslut från PBR, se exempelvis mål nr 00-085 (Linköpings Posten), 03-015 (Mama) samt i mål nr 91-568 (Stormklockan).

Utgångsläget vid förväxlingsbedömningen är att en jämförelse enligt 5:5 TF skall göras mellan registrerade titlar i gällande utgivningsbevis i PRV:s register. I registret finns alltså ett gällande utgivningsbevis för "MAMA – MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR". Av skriftväxlingen i ärendet synes det vara ostridigt att ingen periodisk tidskrift har utkommit under den aktuella titeln sedan år 2000. PRV har dock inte mottagit någon begäran om att utgivningsbeviset skall återkallas. Då det motanförda utgivningsbeviset alltså består måste PRV ta hänsyn till detta i den aktuella förväxlingsbedömningen.

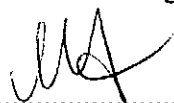
Enligt ovan beskriven rättspraxis skall "egenartade beståndsdelar" i titlarna tillmätas särskild betydelse. Det faktum att Arkitektmagasinet skrift inte ges ut i skrift sedan år 2000 är ostridigt mellan parterna. Av utredningen som förekom i PBR:s prövning av ärendet 2003 drog domstolen slutsatsen att skriften benämndes och efterfrågades under titeln "MAMA" samt uttalade att det inte kunde uteslutas att skrifterna i viss

utsträckning berörde en gemensam läsekrets. Dock var det redan då klart att skriften inte hade utgivits i skriftlig form sedan år 2000. Utgående från de fakta som föreligger idag synes inte skriften ha utkommit sedan detta tillfälle och därför synes det inte föreligga samma omständigheter som vid prövningen år 2003. Under dessa omständigheter drar PRV den slutsatsen att det inte finns några särskilda skäl att idag göra en närmare bedömning om det motanförda utgivningsbeviset identifieras under enbart benämningen "MAMA".

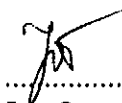
PRV:s bedömning utgår således från titlarna som sådana. Vid jämförelsen av titlarna skall beaktas den påverkan en egenartad beståndsdel kan ha för helhetsintrycket. Den i båda titlarna ingående beståndsdel *mama* framstår visserligen som egenartad, men vid en betraktelse av titeln *Mama - Magasin för Modern Arkitektur* framstår emellertid ordet *mama* som en förkortning av orden i titelns andra led. Detta förhållande bidrar till att minska likheten mellan titlarna. När ordet *mama* läses för sig, som är fallet beträffande titeln i UB 25 118, uppkommer andra språkliga associationer, vilket ytterligare bidrar till att minska risken för förväxling.

Vid en samlad bedömning finner PRV således att de båda titlarna inte är lätt förväxlingsbara i den mening som avses i 5 kapitlet 5 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen. Er begäran om återkallelse av utgivningsbevis nummer 25 118 avslås därför.

Patent- och registreringsverket



.....
Magnus Ahlgren



.....
Jan Ottosson

*Den som vill överklaga beslutet skall göra detta skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till **Patentbesvärsrätten**, men skall sändas till **Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 SÖDERHAMN**.*

I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två månader från beslutets dag.