

Invändningsärende nr 2005/0166/0001

Registrering nr 374874

INVÄNDARE

Barnen Först
Org.nr. 802421-7716
Att: Soleyman Ghasemiani
Box 69
424 22 Angered

INNEHAVARE

Ideella föreningen Barnen Först
Org.nr. 802420-5554
Box 48
151 21 Södertälje

Exp. Patent- och registreringsverket

2010-03-26

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 374874 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket Barnenförst (Bf) med registreringsnummer 374874, registrerat för datorprogram innehållande hemsidor, i klass 9, samt tidskrifter i pappersform, i klass 16.

Invändaren yrkar att registreringen ska hävas och anför som grund för invändningen, såsom det får förstås, att invändaren har bättre rätt till kännetecknet samt att registreringen har gjorts i ond tro. Invändaren anför i allt väsentligt följande. Barnen Först är en internationell organisation som grundades 1999 under benämningen "Children First". Den svenska avdelningen "Barnen Först" har funnits sedan år 2000. Soleyman Ghasemiani har varit ordförande för riksorganisationen sedan februari 2003. Karim Shamohammadi och Kawosh Mehran har båda varit styrelsemedlemmar inom Barnen Först. Kawosch Mehran utslöts den 8 oktober 2004 ur centralorganisationen. Karim Shamohammadi lämnade centralstyrelsen den 13 oktober 2004. Karim deklarerade samtidigt att han skulle bilda en annan organisation. Föreningen har samma namn på olika språk. Den har avdelningar i England, Tyskland, Iran, Irak, Norge, Holland, Kanada, USA, Belgien och Sverige. I alla dessa länder har föreningen samma namn i direkt översättning från "Children First". "Barnen Först" är även namnet på en tidskrift som ges ut av föreningen i Sverige. Tidskriften har per den 4 november 2005 kommit ut med sitt 17:e nummer. Soleyman Ghasemiani är redaktör för tidskriften. Alla utgivna nummer finns på hemsidan www.barnenförst.se. Till stöd för sitt anförande har invändaren inkommit med bland annat föreningsstadgar, styrelseprotokoll, kopior på brev, utskriften av e-postmeddelanden och hemsidor samt utdrag ur olika nummer av tidskriften Barnen Först.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför följande. Invändarens material har ingen relevans när det kommer till registreringens korrekthet. Den

24 augusti 2000 bildades den lokala självständiga organisationen Barnen Först i Stockholm med org.nr. 802409-7605. Den 10 oktober 2004 bildades riksförbundet Barnen Först som en utvidgning av den lokala organisationen. Föreningen Barnen Först företräds av Karim Shamohammadi i egenskap av organisationens ordförande. Om invändaren vill invända mot Karims rätt att företräda föreningen får den medlemmen väcka talan om stadgebrott i en tingsrätt, inte genom PRV:s registreringsförfarande. Vad gäller invändarens yrkande om hävning på grund av ond tro anför innehavaren att innehavaren inte rimligen har kunnat ha vetskap om annans rätt eller användning av varumärket vid ansökningstillfället då innehavaren var den som registrerade organisationen Barnen Först den 24 augusti 2000.

Invändaren anför vidare att varumärket inte kan hävas eftersom det är inarbetat i enlighet med förstabruksprincipen. Varumärket är inarbetat i Stockholmsområdet, inom den krets märket riktar sig till, där det kännetecknas inom en betydande del av omsättningskretsen och är individualiserbart. Barnen Först började med sina aktiviteter i början av 1999 och anordnade då demonstrationer, protestlistor, konferenser seminarier osv. Frågorna som drev och driv rör barns rättigheter och hur de tillvaratas. Slutligen anför innehavaren att registreringen ska bestå på grund av passivitet från invändarens sida eftersom invändaren inte inom rimlig tid inskridit mot användningen av innehavarens kännetecken.

Till stöd för sitt anförande har innehavaren inkommit med bland annat föreningsstadgar, styrelseprotokoll, kopior på brev samt föreningsutdrag från skatteverket.

SKÄL

Enligt 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen föreligger hinder att registrera ett varumärke om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

Registreringshinder föreligger endast om sökanden vid tidpunkten för ansökan hade faktisk vetskap om användningen av det äldre kännetecknet. Det är inte tillräckligt att det är sannolikt att sökanden kände till detta.

PRV gör följande bedömning

Inledningsvis vill PRV upplysa om att frågan om vem som har rätt att företräda en viss förening tillsammans med frågan om huruvida ett särskilt dokument är förfalskat eller inte, inte kan prövas som en prejudiciell fråga av PRV (jmf PBR:s dom i mål 05-072, STORZ MILLENIUM). PRV vill även framhålla att fråga om bättre rätt till ett kännetecken inte heller kan prövas i administrativ ordning utan endast vid allmän domstol (jmf 44 § varumärkeslagen). PRV har endast att pröva om innehavaren haft rätt att registrera varumärket.

Vad gäller frågan om innehavaren var i ond tro vid ansökningstillfället ligger det på invändaren att visa att ett kännetecken användes av annan samt att ansökan gjordes med kännedom om detta. Av det ingivna materialet framgår att en tidskrift med namnet "Barnen Först" utgavs under, i vart fall, 2003. Kännetecknen får därmed anses vara förväxlingsbara avseende tidskrifter i klass 16. Av tidskriften framgår att Ghasemiani var ordförande samt att Shamohammadi var sekreterare. Det framgår även av vad innehavaren själv anför att de genom Shamohammadi haft vetskap om användandet av kännetecknet för tidskrifter. I ärendet är ostridigt att innehavarens förening bildades först den 10 oktober 2004.

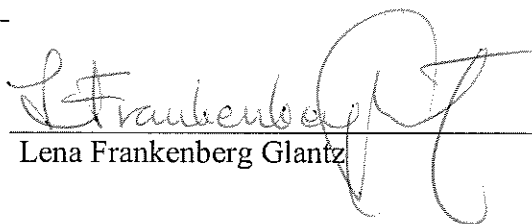
Innehavaren kan således inte ha använt kännetecknet Barnen Först innan tidskriftens utgivande under år 2003.

Vid dessa förhållanden finner PRV det visat att innehavarens ansökan gjorts i ond tro. Vad innehavaren anfört om inarbetat skydd och passivitet föranleder ingen annan bedömning. Följaktligen utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen ska därför upphävas.

Beslutat den 26 MAR 2010



Herman Pettersson



Lena Frankenberg Glantz

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket **inom två månader** från beslutets dag.