

## AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2009/0209/0001

Registrering nr 407720

### INVÄNDARE

Svenska Isabella Föreningen  
c/o Bo Carlsson  
Nydalavägen 87

Exp. Patent- och registreringsverket

2011-10-28

### INNEHAVARE

### BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

### ÄRENDET

Invändningen avser varumärket I A, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 407720, registrerat för spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser och julgransprydnader, i klass 28.



Innehavarens märke.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering ska upphävas och har, som det får förstås, gjort gällande att invändaren har bättre rätt till märket och att innehavaren var i ond tro vid ansökningstillfället.

Till stöd härför har invändaren i huvudsak anfört följande. Upphovsmannen konstruerade och tillverkade beslagssatser i ca 15 år. Efter ett antal år av vänskap beslöt innehavaren 2004 att överlåta denna verksamhet till invändaren. Invändaren bedriver alltjämt verksamheten. Alla patent och varumärkesskydd som innehavaren ägde överläts till invändaren. Innehavaren hyser agg mot invändaren och har via advokat och brev i olika sammanhang hotat med vite och domstol om innehavaren fortsätter bedriva den överlåtna verksamheten. Dessa har sedan långt tillbaka upphört att gälla eftersom någon avgift för dessa ej erlagts. När dessa patent och varumärkesskydd hade utgått registrerades en logga med ett liggande blått A med ett rött I, i mitten samt en orange trekant med namnet Isabella i svart text över

A:et. Invändaren som övertagit verksamheten anammade A:et med I:et i mitten och använde detta som en symbol för klassen för isjakten Isabella. Svenska Isabellaföreningen är numera en del av RF och SISF. Symbolen finns på Isabellans hemsida som har funnits sedan 2009. Innehavaren sökte skyddet efter det att symbolen publicerats på internet. Innehavaren har således tagit denna symbol från invändaren och gjort den till sin egen. Denna handling var en illvillig aktion för att hindra invändaren från att bedriva den ungdomssatsning som görs i och med klassificering och organisering av Isabella isjakt. Som stöd för invändningen har invändaren inkommit med verksamhetsberättelse och stadgar för Svenska Isabellaföreningen, korrespondens mellan parterna, utskrifter från innehavarens hemsida samt en DVD från mars 2008, innehållande ett kort reportage om isjakter med titeln Isabellajakter på sjön Run i Falun.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anför följande. Innehavaren har använt sitt varumärke för sina konstruktioner och publikationer sedan 1995. Invändaren kände naturligtvis till märket då innehavarens tidning Isabellanytt, utgiven sedan 1995, alltid pryddes med detta märke.

## SKÄL

Av 2 kap 8 § första stycket 4 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

### *PRV gör följande bedömning*

Inledningsvis vill PRV framhålla att frågor som rör en bestående rättighets giltighet inte kan prövas i administrativ ordning utan endast i allmän domstol, jfr Regeringsrättens avgörande i mål nr 1764-04 (Pizza Papa John's). Den ensamrätt som förvärvats genom registrering av ett varumärke anses i princip vara giltig och ha rättsverkan till dess registreringen blivit avförd. I förevarande ärende har PRV därför endast att ta ställning till om innehavaren varit i ond tro vid ansökningstillfället.

Av EU-domstolens dom i mål nummer C-529/07, punkterna 37 och 38 framgår att vid prövningen om sökanden varit i ond tro ska en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer göras. Särskilt ska beaktas den omständigheten att sökanden vetat om eller borde vetat om att tredje man använt ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket skulle innebära en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan. Hänsyn ska även tas vid om sökandens avsikt varit att hindra tredje man från att fortsätta använda ett sådant kännetecken och graden av rättsskydd som tredje mans kännetecken haft. Av punkterna 40 till och med 44 i samma dom framgår dock att det emellertid inte i sig är tillräckligt att sökanden vet om eller borde veta om att en tredje man sedan länge använder ett identiskt eller liknande kännetecken för att sökanden ska anses vara i ond tro. Hänsyn ska även tas till sökandens avsikt när registreringsansökan gavs in. Detta är en subjektiv omständighet som ska fastställas mot bakgrund av de objektiva omständigheterna i det enskilda fallet. Avsikten att hindra tredje man från att saluföra en vara skulle således kunna vara en indikation på att sökanden varit i ond tro. Detta är bland annat fallet när det senare visar sig att sökanden inte registrerat ett kännetecken för att använda det utan endast för att hindra tredje man från att träda in på samma marknad.

I förevarande fall har framkommit att innehavaren och invändaren samarbetat under en tid men att samarbetet sedan upphört samt att hos PRV tidigare registrerade rättigheter vid en viss tid överlåtits. På den DVD som lämnats in till PRV intervjuas Lasse Karlsson som i reportaget tituleras "Isabellabyggare", Bernd Stümer, som i reportaget refereras till som "Isabellas skapare" samt Olle Åhrberg som tituleras "Isabellabyggare". Det går även att på ett av seglen på en isjakt skymta ett märke som liknar innehavarens märke. Det går dock inte av reportaget att dra några slutsatser om vem som använt märket först eller om innehavaren skulle kunna anses vara i ond tro. Detta går heller inte att utläsa av övrig dokumentation som getts in i ärendet, och inget annat har i utredningen framkommit som kan läggas till grund för slutsatsen att innehavaren varit i ond tro. PRV gör därför bedömningen att invändaren inte visat att innehavaren var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat den

28 OCT 2011

Nina Isaksson

Sara Öjebro

#### 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 (2) månader från beslutsdagen.