

Invändningsärende nr 2011/0056/0001

Registrering nr 416525

INVÄNDARE

Exp. Patent- och registreringsverket

2013 -06- 28

INNEHAVARE

Bob Film Sweden Aktiebolag
Hökensgata 10
116 46 Stockholm

OMBUD

Advokatfirman DLA Nordic Kommanditbolag
Box 7315
103 90 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket BRÖDERNA HÅRDROCK med registreringsnummer 416525, registrerat för följande varor/tjänster:

- Klass 9: Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, inspelningsbara skivor, datorspel, datorprogram, elektroniska tidskrifter, talböcker, nedladdningsbara ringsignaler.
- Klass 16: Trycksaker, tidningar, tidskrifter, böcker, affischer, löpsedlar, dekal, vykort, bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); trycktyper; klichéer.
- Klass 35: Annons- och reklamverksamhet; återförsäljare av trycksaker, datorspel, filmer och annan rörlig media; anordnande av tävlingar i reklam- eller

säljfrämjande syfte; arrangerande av tävlingar för affärs-, kommersiella och reklamändamål.

Klass 38: Sändning av radio- eller televisionsprogram såsom digitala överföringstjänster och sändningstjänster via Internet, sändning (kontinuerlig) av film och program via datornät - analogt med kabel-TV-sändning, sändning av videofilm; upplåtande av åtkomst till elektroniska anslagstavlor.

Klass 41: Nöjen; underhållning; nattklubbar; arrangerande och hållande av konferenser, seminarium och kultur-, sport- och nöjesevenemang; utgivning av tidningar, tidskrifter, böcker och andra publikationer; produktion av radio- och TV-program, film- och teaterproduktion; speltjänster on-line från datornätverk; framförande av liveföreställningar.

Invändarna yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med invändarnas inarbetade varumärke BRÖDERNA HÅRDROCK som invändarna använde vid tidpunkten för ansökan och att innehavaren har varit i ond tro.

Vidare anför invändarna, så som det får förstås, att varumärket saknar särskiljningsförmåga, är vilseledande samt är ägnat att uppfattas som annans konstnärsnamn och kränker invändarnas upphovsrätt.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen.

Invändarnas utveckling av talan

Till stöd för sin invändning anför invändarna i huvudsak följande.

(invändarna) är tvillingbröder. Efter att ha figurerat i en livsstilsdokumentär på Sveriges Television 1998 kom de att bli kända som Bröderna Hårdrock. Under 1999 kom de att medverka i fem reklamfilmer för försäkringsbolaget Trygg-Hansa och namnet Bröderna Hårdrock kom att bli deras signum. Namnet har använts kontinuerligt och frekvent från år 1998 fram tills idag. Utöver dokumentärer och reklamfilmer medverkar de på olika events som konferencier och discjockeys under namnet Bröderna Hårdrock och de är verksamma i ett rockband betitlat Nifelheim. Varumärket BRÖDERNA HÅRDROCK har således kommit bli synonymt med tvillingbröderna och de har använt sig av detta i sin marknadsföring som artister.

Innehavaren av varumärket har ansökt om varumärkesskydd för att de ämnar göra en filmproduktion, regisserad av Ulf Malmros. Producenten till filmproduktionen tog kontakt med invändarna telefonledes den 11 januari 2011. Producenten meddelade att de tänkte göra en film om invändarna. Invändarna ställde sig tveksamma till att filmen skulle heta Bröderna Hårdrock och motsatte sig detta. Därefter upphörde kontakten med producenten och innehavaren ansökte om varumärkesskydd. Att innehavaren valt just namnet BRÖDERNA HÅRDROCK för sin film är ingen tillfällighet. Filmakaren Ulf Malmros har gått ut i pressen efter registreringen av märket och sagt att han fått inspiration till sin kommande film efter att ha sett TV-dokumentären om BRÖDERNA HÅRDROCK. Även vid senare tillfälle har Ulf Malmros uttalat sig i Expressen med orden "vi har bara lånat namnet". Vidare berättar han själv om kontakten med invändarna. Därmed har registreringen av varumärket skett med vetskap om att namnet brukades av annan vid tiden för ansökan.

Märkeslydelsen BRÖDERNA HÅRDROCK är i högsta grad beskrivande för invändarna som personer och artister samt för deras verksamhet i musik-, TV-, och radiobranchen. Lydelsen är att betraktas som inarbetad genom användning. Innehavaren ansökte om registrering i syfte att använda kännetecknet i samband med en film som är baserad på invändarna som personer. Därmed kommer kännetecknet att attrahera den målgrupp som är intresserad av hårdrock som musikstil och den livsstil som omger hårdrockare. Kännetecknet vänder sig därför till den omsättningskrets som invändarna, sedan många år tillbaka, redan har inarbetat kännetecknet BRÖDERNA HÅRDROCK hos. Då BRÖDERNA HÅRDROCK exponerats i nationell media har namnet således inarbetats i hela riket och inte på lokal nivå.

Invändarna bifogar härtill internetutdrag, e-mail, intyg och artiklar för att bekräfta att de har använt sig av kännetecknet Bröderna Hårdrock och att innehavaren hade kännedom om detta.

Innehavarens utveckling av bestridandet

Innehavaren bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande: Innehavarens märke består av märkeslydelsen BRÖDERNA HÅRDROCK, vilket inte kan anses beskrivande eller på annat sätt sakna särskiljningsförmåga för de varor märket avser. Därmed besitter märket erforderlig särskiljningsförmåga. Det föreligger vidare inga omständigheter som skulle kunna medföra att märket vilseleder allmänheten. I vart fall föreligger inte sådan omständighet som medför ett registreringshinder i 2 kap 7 § första stycket 2. Det finns ingen firma bestående av lydelsen BRÖDERNA HÅRDROCK, därmed är detta hinder inte tillämpligt.

Beträffande allmänt kända konstnärsnamn är det tveksamt om hindret överhuvudtaget är tillämpligt i en situation som den förevarande, där namnet påstås åsyfta flera personer. Innehavaren bestrider därmed att registreringshindret är tillämpligt i förhållande till namn på en grupp. För det fall PRV finner att bestämmelsen kan tillämpas i förevarande fall bestrider innehavaren att kravet på kännedom är uppfyllt och att användningen skulle medföra nackdel för bäraren av namnet.

Det bestrids att ordföljden BRÖDERNA HÅRDROCK skulle omfattas av upphovsrätten eller ens att invändarna är upphovsmän därtill. För sakens skull bestrids emellertid att ordföljden har en sådan originalitet och särprägel som krävs för att uppfylla kravet på verkshöjs.

En inarbetad rättighet är beroende av att invändarna gjort benämningen BRÖDERNA HÅRDROCK känd som en beteckning för varor och tjänster. Ett varumärke anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig till är känt som en beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Av invändningsskriften framgår inte klart för vilka varor och tjänster invändarna skall ha inarbetat kännetecknet BRÖDERNA HÅRDROCK. Såsom det får förstås rör den påstådda användningen underhållningstjänster och möjligtvis kulturverksamhet. Den relevanta omsättningskretsen bör därför bestämmas till den svenska allmänheten i stort samt juridiska personer som kan tänkas komma i kontakt med eller begagna sig av denna typ av tjänster. Det av invändarna ingivna materialet visar att BRÖDERNA HÅRDROCK har använts i viss utsträckning som benämning på invändarna, i egenskap av privatpersoner. Materialet styrker emellertid inte att invändarna har använt BRÖDERNA HÅRDROCK som ett kännetecken för varor eller tjänster. Än mindre är det visat att kännetecknet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen som en sådan beteckning.

För att bestämmelsen om ond tro överhuvudtaget ska bli tillämplig krävs att invändarna har använt ett förväxlingsbart kännetecken vid tidpunkten för ansökan och att detta fortfarande används. Av det ingivna materialet framgår ej att kännetecknet har använts som kännetecken för varor eller tjänster eller att det användes på detta sätt vid tidpunkten för ansökan om registrering. För det fall PRV finner användning vara visad bestrids att innehavaren varit i ond tro vid tidpunkten för ansökan. Det bestrids att innehavaren hade vetskap om sådan användning. Handlingen i filmen BRÖDERNA HÅRDROCK är på inget vis baserad på invändarnas liv. Handlingen utgörs istället av en fritt skapad och självständig originalhistoria, vilket innehavaren även klargjort i offentliga sammanhang. Innehavaren kontaktade invändarna av respekt för dem som privatpersoner och inte för att innehavaren hade kännedom om eller misstänkte att invändarna var innehavare av eller använde ett kännetecken, en rättighet eller motsvarande.

SKÄL

Enligt 2 kap 5 § varumärkeslagen måste ett varumärke ha särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som det avser.

Av 1 kap 5 § första stycket varumärkeslagen framgår att ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.

Bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som

1. i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller
2. i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 3 varumärkeslagen, även ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet.

Enligt 1 kap 7 § andra stycket ska ett varukännetecken anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Om varu- eller tjänsteslagslikhet är för handen ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (EU-

domstolens dom i mål C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumerten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden. (EU-domstolens dom i mål C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

Enligt 2 kap. 7 § första stycket 4 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet.

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen får ett varumärke inte 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.

Av 2 kap 10 § första stycket 2 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller likartat namn, om användningen av märket skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden.

Av 2 kap 10 § första stycket 4 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det innehåller eller består av något som kränker någon annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk eller någon annans rätt till en fotografisk bild eller ett mönster.

Av 1 § upphovsrättslagen (1960:729) framgår att den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är

1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal,
2. datorprogram,
3. musikaliskt eller sceniskt verk,
4. filmverk,
5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst,
6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller
7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.

Grundförutsättningen för upphovsrättsligt skydd är att verket är självständigt och originellt. Det ska härröra från upphovsmannen själv och vara ett resultat av hans personliga, skapande insats.

PRV gör följande bedömning

Särskiljningsförmåga

Invändarna har anfört att lydelsen BRÖDERNA HÅRDROCK saknar särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som märket avser.

I förevarande fall får omsättningskretsen antas bestå av konsumenter i allmänhet.

Kombinationen av de två märkesdelarna BRÖDERNA och HÅRDROCK kan i sig inte anses beskrivande för de varor och tjänster som märket avser. Sammansättningen skapar inte någon ytterligare betydelse. Därmed uppfyller BRÖDERNA HÅRDROCK kravet på funktion som angivelse av kommersiellt ursprung. PRV finner att innehavarens märke

besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som omfattas av registreringen. Därmed kan varumärket inte hävas på denna grund.

Upphovsrätt

Invändarna har gjort gällande att innehavarens varumärke kränker annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk. Lydelsen BRÖDERNA HÅRDROCK är sammanfogad av beståndsdelar som tillsammans inte kan anses uppfylla de krav på originalitet och särprägel som uppställs i 1 § upphovsrättslagen. Lydelsen i innehavarens märke kränker därmed inte någon i ärendet åberopad upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk.

Annans konstnärsnamn

Invändarna har anfört att innehavarens märke är ägnat att uppfattas som invändarnas konstnärsnamn samt att användningen skulle innebära nackdel för invändarna.

Utöver konstnärsnamn har även pseudonymer och signaturer ett skydd, liksom artistnamn och sådana speciella namn under vilka till exempel idrottsmän har gjort sig kända (jfr SOU 1958:10 s. 285). Utgångspunkten i förarbeten är dock att namnet i ovannämnda fall utpekar viss person (jfr proposition 1978/79:2 s. 55). Grupper innehållande exempelvis fler än en musiker, där gruppen valt ett gemensamt gruppnamn, torde därmed svårligen kunna omfattas av detta hinder. I de fall där gruppen starkt förknippas med en person torde det dock kunna vara möjligt att likställa den personen med namnet på gruppen.

Innehavarens märke består av lydelsen BRÖDERNA HÅRDROCK. Invändarna har inte anfört att BRÖDERNA HÅRDROCK på något sätt skulle förknippas med en viss person, utan menar att de tillsammans gjort sig kända under lydelsen. Lydelsen utpekar inte någon viss person. Det finns således inte skäl att pröva frågan huruvida konstnärsnamnet är känt eller huruvida innehavarens användning skulle innebära nackdel för invändarna.

Vilseledande

Ett vilseledande i varumärkesrättslig mening är för handen i de fall märket är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet. Ett vilseledande med avseende på vissa egenskaper uppstår genom kopplingen mellan märket och de varor eller tjänster som omfattas av registreringen. Däremot förutsätter vilseledande med avseende på kommersiellt ursprung i praktiken att märket används på ett sätt som gör marknadsföringen otillbörlig. Utrymmet för att i samband med registreringsförfarandet bedöma huruvida ett märke är vilseledande med avseende på kommersiellt ursprung är därför begränsat.

Det invändaren har anfört ger inget stöd för slutsatsen att innehavarens märke skulle vara vilseledande angående det kommersiella ursprunget (jfr Patentbesvärsträttsens dom i mål 10-150, Pilsner Södertälje Bryggeri Aktiebolag Södertälje, i figur).

Inarbetad rättighet

Invändaren har gjort gällande att innehavarens registrering är förväxlingsbar med invändarens inarbetade varumärke BRÖDERNA HÅRDROCK. Som det får förstås anför invändarna att märket är inarbetat för kulturverksamhet och underhållningstjänster. Till stöd för detta har invändaren angivit att invändarna har kallat sig BRÖDERNA HÅRDROCK sedan 1998, efter att de medverkat i en tv-dokumentär tillsammans. Invändarna har ingivit bevisning i form av bland annat utdrag ur annonser, tidningsartiklar, e-mail samt marknadsföringsmaterial. Det finns dock ingen utredning som visar hur stora investeringar

som gjorts för att marknadsföra märket, hur stor marknadsandel som de tjänster som tillhandahålls under märket har eller i vad mån omsättningskretsen uppfattar BRÖDERNA HÅRDROCK som ett varumärke för kulturverksamhet och underhållningstjänster. Det finns därmed inte någon närmare utredning angående kännedomen om märket. Vid dessa förhållanden har invändaren inte visat att varumärket BRÖDERNA HÅRDROCK är ett inarbetat märke. Vid dessa förhållanden kan innehavarens varumärke inte upphävas med stöd av 2 kap 8 § andra stycket 3 varumärkeslagen.

Ond tro

Bestämmelsen i 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen ger ett skydd för den som använder ett kännetecken mot att någon annan, i ond tro, får registrera ett varumärke som kan förväxlas med detta kännetecken. Det fordras att det åberopade kännetecknet användes vid tidpunkten för varumärkesansökan och att det alltjämt används. Bedömningen av om den som gett in varumärkesansökan varit i ond tro ska göras vid tidpunkten för ansökan. Av EU-domstolens dom i mål nummer C-529/07, Chocladefabriken Lindt & Sprüngli AG, punkterna 37-38 och 41-44, framgår att man vid prövningen av om sökanden varit i ond tro, ska göra en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer. Domstolen angav tre faktorer som i synnerhet ska beaktas.

Den första är 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. Av punkt 40 framgår emellertid att det 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.

Den andra faktorn är sökandens avsikt när ansökan 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 i vissa fall 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. På samma sätt är omständigheten att en tredje man sedan länge använder ett kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket innebär en risk för förväxling med det varumärke som avses i registreringsansökan, och att detta kännetecken åtnjuter ett visst rättsligt skydd, en av de relevanta faktorerna vid prövningen av huruvida sökanden varit i ond tro, jfr punkt 46.

Den tredje faktorn är graden av rättsskydd för tredje mans kännetecken och för det sökta märket.

Av det av invändarna bifogade materialet framgår att invändarna gemensamt framträtt under benämningen BRÖDERNA HÅRDROCK på olika nöjesevent och sammankomster och att benämningen har exponerats i media, bland annat i SVT och i tidningar. Baserat på det inlämnade materialet får det anses visat att invändarna vid tidpunkten för varumärkesansökan har använt sig av kännetecknet BRÖDERNA HÅRDROCK för underhållningstjänster samt kulturverksamhet.

Tjänsterna underhållningstjänster samt kulturverksamhet är av samma eller liknande slag som tjänsterna nöjen; underhållning; nattklubbar; arrangerande och hållande av kultur- och nöjesevenemang; speltjänster on-line från datornätverk; framförande av liveframställningar,

som innehavarens registrering omfattar, i klass 41. Då de motstående kännetecknen till sin lydelse är identiska, är det kännetecknen som innehavaren registrerat därmed förväxlingsbart med invändarens kännetecken med avseende på dessa tjänster.

Invändarna har anfört att innehavaren hade vetskap om användningen vid tidpunkten för ansökan om registrering. Till stöd härför har invändarna åberopat telefonkontakt med innehavaren samt mailkorrespondens. Det telefonsamtal med innehavaren som invändarna åberopar har dock, enligt invändarnas uppgift, skett den 11 januari 2011. Det e-mail som bifogats invändningen är daterat den 12 januari 2011. Ansökan om registrering av det aktuella varumärket skedde den 11 november 2010. Det har således inte visats att innehavaren hade vetskap om användningen vid tidpunkten för varumärkesansökan. Innehavaren har visserligen vidgått att man har satt sig i förbindelse med invändarna, men bestrider att kontakten skett med anledning av att innehavaren skulle ha haft vetskap om invändarnas användning av märket som kännetecken. Baserat på det inlämnade materialet kan det inte anses visat att innehavaren har haft vetskap om användningen vid tidpunkten för varumärkesansökan.

Vad så gäller innehavarens avsikt vid tidpunkten för ansökan om registrering konstaterar PRV följande. Innehavaren har ansökt om registrering för lydelsen BRÖDERNA HÅRDROCK. Mot bakgrund av vad parterna anfört har inte visats att registreringen har skett enbart i syfte att hindra invändarna från att saluföra sina tjänster. Någon övrig omständighet till stöd för att innehavaren haft en illojal avsikt vid tidpunkten för ansökan om registrering har inte framlagts. Det är således inte styrkt att innehavaren har handlat i ond tro.


Vid dessa förhållanden kan innehavarens varumärke inte upphävas med stöd av 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen.


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

Beslutat den

28 JUN 2013

Nina Isaksson

gm: 
Martin Berger


Carina Widd

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 beslutets dag.