

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende 2013/0133/0001

Eva Karman Reinhold
Karman Innovative Consulting
Länna Hammarby 94
761 93 Norrtälje

Registrering nr 514059

INVÄNDARE

OMBUD

Eva Karman Reinhold
Karman Innovative Consulting
Länna Hammarby 94
761 93 Norrtälje

INNEHAVARE

OMBUD

Versity Music AB
Skeppsbron 34, 4 tr
111 30 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket ENTOMBED (i figur, se nedan), med registreringsnummer 514059:



- Klass 25: T-shirtar; t-shirts; ärmlösa tröjor; kort- eller långärmade t-tröjor; kortärmade tröjor; polotröjor; tröjor; tryckta t-tröjor; mössor [huvudbonader]; platta mössor; stickade mössor; åtsittande byxor; byxor; byxor av läder; byxor (bad-); byxor för barn; byxor för småbarn; bälten (penning- -) [klädesplagg]; underkläder.
- Klass 41: Anordnande av musikföreställningar; anordnande av musikframföranden; anordnande av musikkonserter; anordnande av musikshower; anordnande av musikunderhållning; anordnande av musikuppträdanden; arrangerande av visuell och musikunderhållning; artistisk ledning av musikshower; dans-, musik- och dramaföreställningar; digital musik tillgänglig på mp3-webbplatser på internet [ej nedladdningsbara]; framförande av musik; framförande av musik och sång; framförande av musikprogram; framförande av musikunderhållning av instrumentgrupper; framförande av musikunderhållning av vokalistgrupp; inspelning av musik; komponerande av musik för andras räkning; komposition av musik för andras räkning; konserter med levande musik; levande musikunderhållning; liveuppträdanden av ett musikband; liveuppträdanden av musikband; musikalisk underhållning; musikaliska underhållningstjänster; musikbibliotekstjänster; musikfestivalstjänster; musikföreställningstjänster; musikförlags- och musikinspelningstjänster; musikframförande; musikframträdanden; musikgrupp (underhållning); musikinspelnings- och studiotjänster; musikkomponering; musikkompositionstjänster; musikkonserter; musikkonserter via radio; musikkonserter via television; musikkonserttjänster; musikproduktion; musikproduktionstjänster; musikshower (live); musiktjänster (live); musikunderhållning; musikutgivning; musikutgivningar; musikutgivningsverksamhet; presentation av musikkonserter; produktion av ljud- och musikinspelningar; produktion av musikaliska verk i en inspelningsstudio; produktion av musikinspelningar; produktion av musikshower; publicering av musik; publicering av musiktexter och texter till musik; tillhandahållande av digital musik (ej nedladdningsbar) från internet; tillhandahållande av digital musik (ej nedladdningsbar) från webbplatser i mp3-format på internet; tillhandahållande av digital musik [ej nedladdningsbar] för internet; tjänster avseende tillhandahållande av musik; underhållning av en musikgrupp; underhållning av musiker; underhållning erbjuden av en musikgrupp; underhållning i form av framföranden av levande musik; underhållning i form av inspelad musik (tjänster avseende ombesörjande av -)underhållning tillhandahållen av musiker; underhållning utförd av en musikgrupp; underhållning utförd av musikgrupper; underhållningstjänster utförda av musikgrupp; underhållningstjänster utförda av en musikgrupp; uppdragsskrivning, ej reklam [teaterpjäser, musikaler, för publikationer osv]; upplåtande av anläggningar för biofilmer, shower, teater, musik eller utbildning; upplåtande av digital musik [ej nedladdningsbar] på internet; upplåtande av digital musik [ej nedladdningsbar] i mp3-format via websidor på internet; upplåtande av digital musik från mp3webbplatser; upplåtande av digital musik från internet; upplåtande av levande musik; upplåtande av

levande musikföreställningar; urval och sammanställning av förinspelad musik för utsändning av andra; utgivning av musik; utgivning av musikaliska verk; utgivning av musikböcker; anordnande av evenemang för underhållningsändamål; anordnande av underhållning; anordnande av underhållnings- och kulturevenemang; anordnande av underhållningsevenemang; arrangemang av festivaler för underhållningsändamål; bokning av underhållning; klubbverksamhet [underhållning, nöje, undervisning, utbildning]; liveframträdanden (underhållning); nattklubsverksamhet [underhållning]; organisation av tillställningar för kultur-, underhållnings- och idrottsändamål; organisering av fester för underhållningsändamål; organisering av shower för underhållningsändamål; organisering av underhållning; radio- eller tv-underhållning; radio- och tv-underhållning; tjänster avseende uthyrning av underhållningsarkadspelsmaskiner; tv-underhållning; underhållning; underhållning av sångare; underhållning erbjudna av vokalister; underhållning genom film; underhållning genom radio; underhållning genom radio och tv; underhållning i form av konserter; underhållning, sport- och kulturverksamhet; underhållning, sport- och kulturaktiviteter; underhållning tillhandahållen på nattklubbar; underhållning under pauser vid sportevenemang; underhållning via radio; underhållning via radio och tv; underhållning via telefon; underhållning via television; underhållnings- och nattklubbstjänster; underhållningstjänster i form av konsertframträdanden; underhållningstjänster vid ett diskotek; upplåtande av information med avseende på underhållning; upplåtande av information avseende underhållningsupplåtande av radio- och tv-underhållning; upplåtande av underhållning via internet; upplåtande av underhållning on-line; visning av inspelad underhållning.

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

Till stöd för sin invändning anför invändarna i huvudsak följande. Innehavarens märke är identiskt med det varukännetecknet som sedan 1989 använts för artistgruppen Entombed. Musikgruppen bildades av [redacted] och [redacted]. De ursprungliga medlemmarna var [redacted] och [redacted]. Det är invändarna [redacted] och [redacted] som tillsammans med [redacted] samäger varukännetecknet Entombed. Samägandet till det inarbetade varumärket har också bekräftats av [redacted] i den dialog som parterna fört med anledning av [redacted] egenhändiga registrering. De huvudsakliga låtskrivarna till gruppens musik har varit [redacted] och [redacted]. Idag är det [redacted] (gitarrist och låtskrivare) och [redacted] (sångare) som utgör gruppens kärna, medan musikerna [redacted] och [redacted] spelar en mer perifer roll. [redacted] är den enda kvarvarande bandmedlemmen som var med och grundade bandet och som genom aktivt låtskrivande och kreativt inflytande underhållit och utvecklat den skapande vision som utgör den konstnärliga grunden för Entombed. [redacted] är också den enda bandmedlemmen som deltagit på samtliga albuminspelningar, då [redacted] under en tid blev ombedd att lämna bandet. Entombeds tidiga inspelningar gjorde bandet till en välkänd pionjär inom svensk dödsmetall. En genre som skulle bli internationellt känd som "Swedish Death Metal".

Varukännetecknet Entombed är väl känt inom en betydande del av sin omsättningskrets och måste därmed anses väl inarbetat. Bandet är ett mycket väletablerat och framstående band inom sin genre och lyfts bland annat fram i denna roll på Sveriges officiella hemsida SWEDEN.SE. Såväl de konsumenter som utgör målgruppen för Entombeds nischade musik som musikintresserade personer i allmänhet och aktörer verksamma i relaterade branscher är mycket väl bekanta med Entombeds varukännetecken. Med branschaktörer avses exempelvis skivbolag, musikförlag, bokningsagenter, managers, musikjournalister, artister och upphovsrättsorganisationer som STIM och SAMI mm. Bandet har gett ut nio studioalbum, samtliga internationellt. Entombed har flera gånger nominerats till en svensk "Grammis" vilket är det mest kända musikbranschpriset i Sverige. Bandet har även gjort flera uppmärksammade genreöverskridande samarbeten bland annat med Kungliga Operans balett och Nordiska Kammarorkestern.

Innehavarens märke är identiskt med varukännetecknet Entombed som är inarbetat för varor och tjänster av samma slag. Innehavaren ansökte om registrering av varumärket i eget namn trots vetskap om att han varken hade ensamrätt till märket eller hade övriga rättinnehavares nödvändiga medverkan och samtycke därtill.

Entombeds logotype skapades 1989 av [redacted] som alltså innehar upphovsrätt till bildmärket. Bilden har originalitet då den är särskilt utformad som ett uttryck för konstnärligt skapande och det är inte något befintligt typsnitt som använts. Logotypen har med [redacted] tillstånd använts av Entombed sedan bandets första kommersiellt utgivna album. Märket kränker därmed [redacted] upphovsrätt.

Till stöd för att märket är inarbetat har invändarna ingett följande:

Kopior på omslag till album och demokassetter.

Förteckning över Entombeds utgivningar.

Kopior på inspelningslistor från SAMI åren 1989-1997.

Utdrag av skivkontrakt.

Utdrag från en musikedokumentär, hemsidor, böcker, pressnotiser och tidningsartiklar.

Underlag från STIM över bandets rapporterade framträdanden i Sverige mellan åren 1999-2014.

Förteckning över bandets internationella och svenska framträdanden mellan åren 1992-2013.

Innehavaren, som beretts tillfälle att yttra sig, har inte bemött invändningen.

SKÄL

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 genomsnittskonsumenten 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. 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 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:s BEDÖMNING

Inledningsvis vill PRV framhålla att frågor om bättre rätt till ett registrerat varumärke inte kan prövas vid det administrativa förfarandet hos PRV. Sådana frågor kan endast tas upp till prövning av allmän domstol, jfr 2 kap. 21 och 22 §§ varumärkeslagen samt 13 kap. 2 § rättegångsbalken.

Inarbetad rättighet

Då invändaren delvis grundar sin invändning på en inarbetad rättighet måste det först fastställas om det vid tidpunkten för innehavarens ansökan förelåg ett registreringshinder i form av en förväxlingsbar varumärkesrättighet, genererad genom inarbetning.

Det får anses styrkt att användaren och även innehavaren brukat det aktuella kännetecknet i den utsträckning och omfattning som framgår av ingivet material. Uppgifterna har inte heller tillbakavisats av innehavaren. För att det aktuella känneteckensbruket skall kunna stipulera en varumärkesrätt krävs emellertid också att kännetecknet, inom en betydande del av omsättningskretsen här i landet, är känt som beteckning för de varor och tjänster som tillhandahålls under kännetecknet ifråga. I förevarande fall bedöms omsättningskretsen utgöras av allmänheten i stort.

Till stöd för visad inarbetning för samtliga de varor och tjänster som innehavarens märke omfattar har användarna uppgett att de sedan 1989 kallat sig för ENTOMBED. Användarna har ingivit bevisning i form av bland annat utdrag från musikedokumentärer, hemsidor, böcker, pressnotiser och tidningsartiklar, omslag till album och förteckningar över gjorda framträdanden. Det finns dock ingen utredning som visar hur stora investeringar som gjorts för att marknadsföra märket, hur stor marknadsandel som de varor och tjänster som tillhandahålls under märket har eller i vad mån omsättningskretsen uppfattar ENTOMBED som ett varumärke för de aktuella varorna och tjänsterna. Det finns därmed inte något underlag för att bedöma kännedomen om märket. Vid dessa förhållanden kan det som användarna har anfört inte anses visa att dessa har en inarbetad rättighet med vilken innehavarens registrering är förväxlingsbar.

Vid dessa förhållanden kan innehavarens varumärke inte upphävas med stöd av 2 kap 8 § andra stycket 3 varumärkeslagen.

Onö tro

Bestämmelsen i 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen ger ett skydd för den som använder ett kännetecken mot att någon annan, i onö tro, får registrera ett varumärke som kan förväxlas med detta kännetecken. Det fordras att det återopade kännetecknet användes vid tidpunkten för varumärkesansökan och att det alljämt används. Bedömningen av om den som gett in varumärkesansökan varit i onö tro ska göras vid tidpunkten för ansökan. Av EU-domstolens dom i mål nummer C-529/07, Chocofabrikeken Lindt & Sprüngli AG, punkterna 37-38 och 41-44, framgår att man vid prövningen av om sökanden varit i onö 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 onö 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 onö 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 onö 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 framträtt och gett ut skivor under benämningen ENTOMBED 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 ENTOMBED som namn på en musikartistgrupp.

En musikartistgrupp är en grupp av musiker som spelar tillsammans och ger ut skivor med syfte att underhålla, vilket kan likställas med de underhållnings- och inspelningstjänster samt den publicering av musik som innehavarens märke bland annat avser, i klass 41. Då de motstående kännetecknen till sin lydelse och utformning är identiska, är det kännetecknet som innehavaren registrerat därmed förväxlingsbart med invändarnas kännetecken med avseende på nyssnämnda tjänster. För varor i klass 25 samt för sådana tjänster i klass 41 som inte kan relateras till tjänster utförda av en musikgrupp föreligger ingen varu- eller tjänsteslagslikhet. Eftersom de motstående märkena i denna del inte avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag är dessa inte heller förväxlingsbara då en förutsättning för att två kännetecken ska kunna vara förväxlingsbara är att de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag.

Baserat på det inlämnade materialet får det 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 figurmärket ENTOMBED. Mot bakgrund av vad som anförts har det 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.

Upphovsrätt

Den logotype, återgiven nedan, för vilken upphovsrätt åberopas är utförd med gotiskt typsnitt på ett sätt som är vanligt förekommande på bandnamn inom den aktuella musikstilen.



Invändarens kännetecken kan därmed inte anses uppfylla de krav på originalitet och särprägel som uppställs i 1 § upphovsrättslagen. Innehavarens märke kränker således inte någon i ärendet åberopad upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk.

Vid dessa förhållanden kan innehavarens varumärke inte upphävas med stöd av 2 kap 10 § första stycket 4 varumärkeslagen.

Sammanfattningsvis finner PRV att hinder inte föreligger på någon av de grunder som invändarna har anfört. Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat 2014-12-11

Nina Isaksson

Eva Zamel

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvärsrätten" på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **inom två (2) månader** från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.