

Invändning nr 2013/0155/0001

Registrering nr 515147

**INVÄNDARE**

**INNEHAVARE**

**BESLUT**

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

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket VOIZE (i figur) med registreringsnummer 515147, registrerat för följande tjänster:



Klass 41: Framförande av musik; framförande av musik och sång; framförande av musikunderhållning av instrumentgrupper; framförande av musikunderhållning av vokalistgrupp; konserter med levande musik; levande musikunderhållning; liveuppträdanden av ett musikband; liveuppträdanden av musikband; musikalisk underhållning; musikaliska underhållningstjänster; musikframförande; musikframträdanden; musikgrupp (underhållning); musikkonserter; musikproduktion; musikshower (live); musiktjänster (live); musikunderhållning; 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 tillhandahållen av musiker; underhållning utförd av en musikgrupp; underhållning utförd av musikgrupper;

underhållningstjänster utförda av musikgrupp;  
underhållningstjänster utförda av en musikgrupp.

Invändaren yrkar, så som det får förstås, att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med det inarbetade kännetecknet som invändaren använde vid tidpunkten för ansökan och att innehavaren har varit i ond tro.

Till stöd för sin invändning anför invändarna i huvudsak följande. [redacted] och [redacted] (invändarna), tillsammans med innehavaren och [redacted] startade sommaren 2011 dansbandet VOIZE. Alla fyra är till lika delar ägare av bandet. Namnet VOIZE är ursprungligen ett namn som [redacted] kom på. Loggan är ritad av [redacted]. Varumärket registrerades utan invändarens vetskap.

Innehavaren bestrider grunden för invändningen och anför i huvudsak följande. Det är korrekt att invändarna och innehavaren startade dansbandet VOIZE tillsammans 2011. Att [redacted] ensam kom på namnet VOIZE stämmer ej. Namnet var en kreativ process mellan alla bandmedlemmarna, i vilket [redacted] föreslog Voizes. Det slutgiltiga förslaget VOIZE kom från innehavaren. Det är helt korrekt att [redacted] ritade loggan. Innehavaren ombads att registrera märket för att undvika intrång. Registreringen gjordes med tanke på att det skulle vara till gagn för hela gruppen. Vid detta tillfälle var det sämja i gruppen. Registreringen skedde alltså inte i ond tro. Under hösten 2013 uppstod meningsskiljaktigheter i gruppen och [redacted] och [redacted] slutade i bandet. Innehavaren och [redacted] var alltid tydliga med att de ville fortsätta med bandet och anställa nya bandmedlemmar. Det fanns då inga krav på ekonomisk ersättning från invändarna för att bandet skulle kunna fortsätta spela under namnet VOIZE.

## 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.

*PRV gör följande 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.

Invändaren har gjort gällande att innehavarens registrering är förväxlingsbar med invändarens inarbetade varumärke VOIZE i figur. Invändaren har emellertid inte åberopat någon närmare utredning om vilken ställning som bolagets kännetecken har på marknaden eller i vilken utsträckning omsättningskretsen känner igen varumärket. Vid dessa förhållanden kan det som invändaren har anfört inte anses visa att denna har en inarbetad rättighet med vilken innehavarens registrering är förväxlingsbar. Angående de omständigheter som kan ha betydelse i detta hänseende, se EU-domstolens dom i mål C-375/97, "CHEVY", punkt 27.

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 alljämt används. Bedömningen av om den som gett in varumärkesansökan varit i ond tro ska göras vid tidpunkten för ansökan (angående ond tro, se EU-domstolens avgörande i mål C-529/07, "Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG". En förutsättning för att det åberopade kännetecknet ska kunna utgöra hinder mot innehavarens registrering är att kännetecknet, när registreringsansökan gavs in, användes för att marknadsföra varor eller tjänster av samma eller liknande slag som de som registreringen avser. Det åligger invändaren att visa att sådan användning har skett.

Domstolen angav tre faktorer som i synnerhet skulle beaktas. Den första är om 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. 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 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. Den tredje faktorn är graden av rättsskydd för tredje mans kännetecken och för det sökta märket. 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. Sökanden kan, enligt punkterna 48-49, anses ha haft ett legitimt ändamål med att registrera ett kännetecken, när detta görs i syfte att förhindra att en ny marknadsaktör försöker utnyttja kännetecknet.

Vad gäller märkes- och tjänsteslagslikhet konstaterar PRV att de motstående kännetecknen är identiska och att de även avser identiska tjänster. De motstående kännetecknen är därmed förväxlingsbara.

Utredningen ger vid handen att innehavaren och användaren under en period gemensamt använt märket VOIZE som namnet på en musikgrupp. Detta är vitsordat av bägge parter. Det har i målet inte framkommit något som ger anledning att ifrågasätta riktigheten av de uppgifter som parterna lämnat om märkesanvändningen. Det är därmed klarlagt att de då kände till varandras användning.

När ett samarbete upphör mellan två parter och ingen överenskommelse träffats om hur de varumärkesrättsliga tillgångarna ska fördelas kan bland annat dessa situationer uppstå; en av parterna väljer att gå vidare med verksamheten och fortsätter användningen av märket; båda parter väljer att gå vidare med användningen av märket. I avsaknad av överenskommelse kan en konkurrenssituation uppstå och lojalitetsplikten hos de bägge parterna upphör därmed. Även om så skulle vara fallet innebär detta inte att innehavaren ansökte om registrering enbart i syfte att hindra användaren från att fortsätta använda märket. Sökanden kan ha ett befogat intresse att registrera märket då denna själv varit användare av märket innan registrering och därmed registrerar det i syfte att själv fortsättningsvis använda sig av märket. Trots att effekten av registreringen kan bli att den andra parten hindras att använda märket, innebär detta scenario inte nödvändigtvis att sökanden handlat i ond tro. Sökanden kan till och med haft en befogad anledning att tro att användarens användning av märket upphört i och med att samarbetet mellan parterna upphörde.

Det har i utredningen inte framkommit någonting som styrker att innehavaren vid tiden för ansökan hade för avsikt att exempelvis hindra användaren från att fortsätta använda kännetecknet eller saluföra sina tjänster, eller att innehavaren i något annat avseende skulle varit i ond tro vid ansökningstillfället. PRV gör därför bedömningen att användaren inte visat att innehavaren var i ond tro vid tidpunkten för ansökan. 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 2015-01-13

---

Madeleine Bergström

---

Nina Isaksson

### 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.