

Invändningsärende nr 2014/0093/0001

Registrering nr 519572

**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 KUSIPACHA med registreringsnummer 519572, registrerat för följande tjänster:

Klass 44:      Djuruppfödning.

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

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. Invändaren och innehavaren drev sedan år 2005 tillsammans en verksamhet i form av uppfödning av alpackor. Under pågående bodelningsprocess mellan parterna lämnade innehavaren en ansökan om registrering av varumärket KUSIPACHA.

Invändaren bifogar till invändningen följande material:

- Utdrag från Svensk Varumärkestidning nr 22/2014;
- Utdrag från Alpackautställningens resultatlistor;
- Svenska Alpackaföreningens medlemslista;
- Utdrag av informationsmaterial av verksamheten,
- Teckensnitstest;
- Informationsbroschyr;

- Kopia på överlåtelse av upphovsrätt till en logotyp av märket med lydelsen KUSIPACHA ALPACAS som tillverkades år 2006, överlämnades till Invändaren år 2015.

Innehavaren bestrider invändningen och anför i huvudsak följande. Namnet KUSIPACHA har använts sedan 2006. Ingen annan aktör använde begreppet tidigare i Sverige. Påståendet om att invändaren var inblandad i verksamheten förnekas inte, det var dock innehavaren som skapade idén samt har rätt till de texter och fotografier används av invändaren.

Till stöd för sin talan bifogar innehavaren följande material:

- Bilder – Peruanisk inspiration;
- Artikeln - *Alpacka i fokus*;
- Teckensnitstest;
- Kopia på kalendern;
- Artikeln – Första gången du träffar en alpaca? Det bli kärlek vid första ögonkastet!
- Utdrag från hemsida;
- Kopia på orderbekräftelsen av domännamn [www.kusipaco.com](http://www.kusipaco.com);
- Kopia på orderbekräftelsen och uppgifter för e-post;
- Kopia på ett brev från Ulf Åberg.

## SKÄL

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 frågan om vem som civilrättsligt har bäst rätt till ett kännetecken inte kan prövas av PRV under ett invändningsförfarande (Jmf 2 kap. 28 § och 3 kap. 5 § varumärkeslagen). En sådan prövning kan endast ske i samband med en talan vid allmän domstol (Jmf Regeringsrättens dom i mål nummer 1764-04 PIZZA PAPA JOHN'S i figur). PRV tar i förevarande ärende endast ställning till om förutsättningar finns för upphävande av innehavarens registrering, helt eller delvis, på grund av ond tro från innehavarens sida.

Vad sedan gäller frågan huruvida innehavaren var i ond tro vid ansökningstillfället kan följande konstateras. I förarbetena till varumärkeslagen (Prop. 2009/10:225 s. 186-187) hänvisas till mål nummer C-529/07 där motsvarande bestämmelse om ond tro i artikel 52. 1 b i varumärkesförordningen har prövats av EU-domstolen. Av denna dom, av 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.

Det ankommer på invändaren att visa att innehavaren var i ond tro vid ansökan om registrering. PRV förutsätter märket vara registrerat i god tro till dess att ond tro är visat.

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.

Av det ingivna materialet framgår att invändaren och innehavaren gemensamt använde sig av kännetecken KUSIPACHA för djuruppfödning sedan år 2005. 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 däremot inte klarlagt när samarbetet upphörde. Det är inte styrkt att innehavaren kände till användningen av märket vid tidpunkten för ansökan. Även om så skulle vara fallet innebär detta inte att innehavaren ansökte om registrering enbart i syfte att hindra invändaren från att fortsätta använda märket. Sökanden kan ha haft 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 invändarens användning av märket upphört i och med att samarbetet mellan parterna upphörde. Vid dessa förhållanden finner PRV inte att invändaren har visat att innehavaren var i ond tro vid ansökan om registreringen av märket.

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

Beslutat 2015-09-23

---

Nina Isaksson

---

Monika Nowicka

**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.