

Invändningsärende nr 2015/00093/01

Threeman Recordings Kommanditbolag
Box 55
762 22 Rimbo

Registrering nr 525290

INVÄNDARE

OMBUD

Com advokatbyrå HB
Att: Helene Hillerström Miksche
Engelbrektsgatan 9
114 32 Stockholm

INNEHAVARE

Threeman Recordings Kommanditbolag
Box 55
762 22 Rimbo

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket ENTOMBED med registreringsnummer 525290, registrerat för följande varor:

Klass 32: *Alkoholfria drycker; aloe vera-drycker, icke-alkoholhaltig; drycker bestående i huvudsak av fruktjuicer; drycker innehållande vitaminer; drycker med fruktsmak; essenser för tillverkning av drycker; extrakt för framställning av drycker; fruktbaserade drycker; fruktjuicer för användning som drycker; grönsaksjuicer [drycker]; grönsakssafter [drycker]; humleextrakt för beredning av drycker; icke alkoholhaltiga drycker; icke alkoholhaltiga honungsbaserade drycker; icke-alkoholhaltiga kolsyrade drycker; icke-alkoholhaltiga maltfria drycker [ej för medicinska ändamål]; isotoniska drycker; isotoniska drycker [ej för medicinska ändamål]; jordnötsmjölk (icke-alkoholhaltig dryck); kolsyrat mineralvatten nämligen tonic (icke-medicinska drycker); koncentrat för framställning av drycker; kvass [icke alkoholhaltiga drycker]; maltsaft för drycker; mineralvatten [dryck]; mjölk av mandel [dryck]; preparat för dryckestillverkning; preparat för*

tillverkning av drycker; pulver för tillverkning av borrarande drycker; röd ginsengjuice [drycker]; safter [alkoholfria drycker]; safter för framställning av drycker; saftkoncentrat för framställning av drycker; sarsaparill [icke alkoholhaltig dryck]; smaksatta kolsyrade drycker; sockerlag för att göra fruktsmakande drycker; sockerlag för framställning av alkoholfria drycker; sojabaserade drycker, ej mjölksubstitut; sorbet [dryck]; sorbet i form av drycker; sorbeter (drycker); tabletter för tillverkning av borrarande drycker; tomatjuice [dryck]; tomatjuice [drycker]; vatten [dryck].

Klass 33: *Alkoholhaltiga drycker av frukt; alkoholhaltiga drycker (ej öl); ätliga alkoholhaltiga drycker; destillerade drycker; nira [sockerrörsbaserad alkoholhaltig dryck]; preparat för tillverkning av alkoholhaltiga drycker; sprit [drycker]; wine coolers [drycker].*

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med invändarens varumärke ENTOMBED (i figur se nedan) med registreringsnummer 514059 samt att innehavaren har varit i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

Vidare yrkar invändaren att grund för hävning även föreligger enligt 2 kap 7 § 1 st 2 p varumärkeslagen, då registreringen varit ägnad att vilseleda allmänheten om varornas art, kvalitet och kommersiella ursprung.



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 musikunderhallning; anordnande av musikuppträdanden; arrangerande av visuell och musikunderhallning; 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 musikunderhallning av instrumentgrupper; framförande av musikunderhallning 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 underhållning; upplåtande av radio- och tv-underhållning; upplåtande av underhållning via internet; upplåtande av underhållning on-line; visning av inspelad underhållning.

Innehavaren av märket bestrider grunderna för invändningen.

Invändarens utveckling av talan

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. har genom bolaget Threeman Recordings (Threeman) ansökt och erhållit registrering av varumärket ENTOMBED i klasserna 32 och 33. Nämnade varumärke är identiskt och förväxlingsbart med invändarens tidigare märke. Vidare har innehavaren känt till invändarens registrering 514059 och innehavaren har invänt mot denna och ärendet ligger nu hos Patentbesvärsrätten. har varit bolagsman i Threeman men har avregistrerats ur bolagsregistret. har således, mot sin vilja, inte längre något inflytande över Threeman.

är sångare i och har deltagit i bandet Entombed sedan starten medan övriga bandmedlemmar har tillkommit senare. är en tidigare medlem men har valt att lämna bandet. I samband med att samtliga bandmedlemmar tidigare inklusive tog beslut om att spela in en ny skiva via bolaget Versity varefter bolaget, av administrativa skäl, registrerade bandnamnet Entombed i namn. Målet var att varumärket skulle tillkomma hela bandet och i samband därmed reglera bandets verksamhet och inbördes rättigheter och skyldigheter. Detta har dock inte kunnat ske eftersom invänt mot registreringen och vägrat att överenskomma om hanteringen av varumärket.

Förväxlingsrisk

och ytterligare tre bandmedlemmar är verksamma under namnet och varumärket ENTOMBED med bland annat skivutgivning och spelningar på konserter och festivaler. är bandets sångare och bandets frontfigur som stora delar av omsättningskretsen associerar bandet med. Om sätter drycker på marknaden med Entombeds namn kommer det leda till förväxling på marknaden. Musik förekommer i samband med servering av drycker och tvärtom, på t ex festivaler och i samband med konserter. Idag finns det många kända personer och musiker som givit namn åt drycker. I många fall sponsras konserter och festivaler av varumärken för drycker. Det finns starka skäl att misstänka att Threeman kommer att saluföra och marknadsföra drycker med varumärket ENTOMBED på samma

platser där bandet uppträder. Att etikettera drycker som ett känt varumärke är omdebatterat och kan även ge badwill.

Vilseledande av allmänheten

Grund för hävning föreligger även enligt 2 kap 7 § 1 st 2 p varumärkeslagen, då registreringen av det varumärket varit ägnad att vilseleda allmänheten om varornas art, kvalitet och kommersiella ursprung. Av 2 kap 7 § st 3 framgår att vilseledande om geografiskt ursprung utgör ett absolut hinder för registrering av ett varumärke för vin eller spritdrycker. Korrekt geografisk beteckning har ansetts särskilt skyddsvärt i förhållande till konsumenter av just vin och sprit. Den marknadsrättsliga regleringen av alkoholdrycker är särskilt sträng, det finns starka skyddsintressen som talar för tydlighet när sådana drycker saluförs på marknaden. Vilseledande om kommersiellt ursprung och otydlighet om vem som står bakom en sådan dryck på marknaden bör därför även utgöra ett absolut hinder för registrering.

Ond tro

Threeman har haft kunskap om det varumärkesregistrering 514059. har mycket och lång erfarenhet av musikbranschen och särskilt inom genren hårdrock och death metal. Flera av de exempel som ingavs med förra skriften, på drycker som lanserats med kända bandnamn, känner till. Han vet mycket väl att drycker med bandnamnet kommer att förväxlas med den grupp som sjunger i med samma namn. Bandet hade många spelningar som bokades via managementbolaget Versity redan sommaren 2013. Vid flera av dessa deltog dessutom . Kring tidpunkten för ansökan av aktuellt märke och dess senare användning finns väldigt mycket material.

Sökandens avsikt när ansökan lämnades in och det ursprungliga varumärkets rättskydd

(genom Threeman) syfte med aktuella varumärke är att erhålla mesta möjliga kontroll av märket i så många klasser som möjligt, bland annat för att skapa förutsättningar för bättre rätt till varumärkesregistrering 514059. planer är uppenbarligen att själv använda varumärket för egen verksamhet. I planer på att starta ett nytt band under namnet Entombed är troligen också skäl till att inte har accepterat några av bandets förslag på lösningar om samägande av varumärket. Av e-post framgår att - inställning till varumärket är bättre rätt medan och övriga bandet har sökt åstadkomma en överenskommelse om samägande. Samtliga förslag från har förkastats av

Till stöd för sin invändning har invändaren bifogat följande (i huvudsak):

- E-post från där det anses framgå att deltog i beslut att utse Versity Music till management för Entombed, daterade oktober 2012.
- E-post från där det anses framgå att deltog i beslut att utse Versity Music till management för Entombed, daterade oktober 2012.
- E-post från dåvarande ombud där för sin del säger upp Versity som representant för sig själv, daterat 15 maj 2013.
- Brev från till Century Media Records, 4 september 2013 som invändaren hävdar visar hot om rättsliga åtgärder.
- Utdrag ur allabolag.se beträffande Threeman.
- Lista över Entombeds spelningar under de aktuella åren 2013-15 samt utdrag från Entombeds Facebooksida, <https://www.facebook.com/EntombedAD> som enligt

invändarens mening styrker att märket användes vid tidpunkten för ansökan samt senare användning.

- Utdrag från Versity Musics hemsida <http://versitymusic.com/eng/artists>
- Artiklar och blogginlägg från Aftonbladet, Svenska dagbladet samt ett brev som invändaren hävdar visa att [redacted] har som plan att själv använda varumärket Entombed för egen verksamhet och förhindra bandets användning av det ursprungliga varumärket.
- Utdrag från föreläsningar under temat kändisviner samt diverse artiklar och krönikor från GP, alltomstockholm.se, Mitt Kök, Vinbanken.se, ICA Kuriren, Aftonbladet, Expressen som invändaren dels hävdar visar att det är vanligt att artistband ger namn åt drycker och att ett vanligt förekommande tema är kändisviner samt dels att detta även inbegriper en risk för badwill.
- Diverse korrespondens och uppgifter om bakgrunden till den bakomliggande tvist som enligt invändaren styrker att [redacted] varit i ond tro och haft illojala avsikter med sin ansökan om skydd för varumärket.

Innehavarens utveckling av bestridandet

Innehavaren bestrider invändningen och anför i huvudsak följande. Registrering 525290 skall inte hävas. Märkena är inte identiska då Threeman har registrerat ordmärket ENTOMBED. De produkter Threeman varumärkesregistrerat är absolut inte av samma eller liknande slag som ett liknande äldre kännetecken. Att det skulle finnas en förväxlingsrisk är ett obevisat påstående som är grundlöst.

Märkena är inte identiska då registreringen gäller ett ordmärke. Dessutom har [redacted] upphovsrätt även till sitt figurmärke där ordet och bilden ENTOMBED utgör kännetecknet. [redacted] kommer inte att bevilja [redacted] någon rätt att använda hans skapelse och därmed faller hela [redacted] klagan.

Det stämmer ej att Threeman vid tidpunkten för ansökan varit i ond tro, då det gäller helt andra varor/tjänster än de som omfattas av varumärke nr 514059. Det kommer inte att leda till förväxling på marknaden då det aktuella varumärkets varor beaktas helt separat och utan någon hänvisning till varumärket ENTOMBED i klasserna 25 och 41. Att de ibland förekommer samtidigt saknar relevans i sammanhanget. Att etikettera drycker som ett känt varumärke är omdebatterat saknar relevans i sammanhanget.

[redacted] är enda grundande medlem i Entombed med upphovsrätt till Entombeds första logo/figurmärke/varumärke publicerat 1989 och copyrightmärkt vid utgivning. [redacted] har även varit mycket delaktig och tongivande i Entombed koncept och visuella framställning sedan starten 1987 då [redacted] inte var med i bandet. [redacted] är enda medlem som medverkar på alla Entombed skivor.

Till stöd för sin bestridande har innehavaren bifogat följande av relevans för ärendet.

- Yttrande till aktbilaga i mål nr 15-017 med tillhörande kommentarer.
- Utdrag från komplett.se.
- Diverse e-postkorrespondens.

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.

Utgångspunkten vid bedömningen är att den berörda produktkategoriens genomsnittskonsumēt är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Det ska dock även beaktas att genomsnittskonsumētens uppmärksamhetsgrad kan variera beroende på den aktuella varu- eller tjänstekategori (se EU-domstolens dom i mål C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer", punkt 26).

Vid bedömningen av om varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mål C-39/97, "Canon", punkt 23).

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.

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.

PRV gör följande bedömning

Varuslagslikhet avseende de varor i klass 32 och 33 som invändningen riktas mot och invändarens tjänster i klass 41

Innehavarens märke avser diverse icke alkoholhaltiga drycker såsom vatten och kolsyrat vatten i klass 32 och även alkoholhaltiga drycker i klass 33. Varorna skiljer sig avseende art, syfte, och användningsområde från invändarens samtliga tjänster i klass 41. Varorna konkurrerar inte med de tjänster som invändarens märke avser och dessa kompletterar inte heller varandra. Även om törstsläckande varor såsom vatten och diverse alkoholhaltiga drycker kan säljas på och i anslutning till musikframträdanden, festivalarrangemang och klubbverksamhet och därmed i vissa fall kan sammanfalla i kundkretsar är detta inte tillräckligt för att varu- och tjänsteslagslikhet ska föreligga mellan dessa och någon av invändarens varor. En förutsättning för att två kännetecken ska kunna vara förväxlingsbara är att de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Eftersom de motstående märkena inte avser varor och tjänster av samma eller liknande slag är dessa inte heller förväxlingsbara.

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. Eftersom den av invändaren påstådda användningen inte avser ett kännetecken som är förväxlingsbart med innehavarens registrering kan innehavarens varumärke inte upphävas med stöd av 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen.

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. Invändaren har inte inkommit med någon utredning och det finns ingenting i övrigt som visar att den aktuella registreringen är ägnad att vilseleda allmänheten i relation till de aktuella varornas art eller kvalitet eller andra egenskaper som nämnda registrering omfattar.

Beträffande vilseledande med avseende på kommersiellt ursprung förutsätter ett sådant i praktiken att märket används eller kommer att användas på ett visst sätt gällande de varor och tjänster som det avser (jfr *Patentbesvärslagens dom i mål 10-150 (Pilsner Södertälje Bryggeri Aktiebolag Södertälje)*). Det kan i sammanhanget nämnas att det i praktiken är mycket svårt att göra en saklig prövning av hur ett märke kan komma att användas i de avseenden som är av betydelse vid bedömning av vilseledande angående kommersiellt ursprung. Enligt invändaren finns det skäl att misstänka att innehavaren kommer saluföra och marknadsföra drycker med varumärket ENTOMBED på samma platser där invändarens band uppträder. Vidare har invändaren anfört att drycker serveras på t ex festivaler och i samband med konserter och att det är vanligt att konserter och festivaler sponsras av varumärken för drycker. Invändaren har även anfört att det idag finns många kända personer och artistband som givit namn åt drycker.

Den utredning invändaren inkommit med utgörs uteslutande av antaganden och styrker därmed inte att innehavarens märke kommer att användas på ett sätt som vilseleder allmänheten. Utredningen ger således inget stöd för slutsatsen att innehavarens märke skulle vara vilseledande vare sig avseende varornas egenskaper eller angående det kommersiella ursprunget. Innehavarens varumärke kan därmed heller inte upphävas med stöd av 2 kap. 7 § varumärkeslagen.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska invändningen avslås.

Beslutat den 2016-03-08

Nina Isaksson

Martin Ingesson

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.