



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 19 april 2010

Klagande

Ivy Oxford Co S.r.l.
Strada Statale 33 Sempione 212
21052 Busto Arsizio (Varese) Italien
Ombud: Zacco Sweden AB
Box 23101, 104 35 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket IVY OXFORD

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 2 september 2008
angående vm.ans. 07-05660, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar
ansökningen åter till PRV för fortsatt handläggning.

LC

Postadress
Box 24160
104 51 Stockholm

Besöksadress
Karlavägen 108

Telefon
08-783 38 50

Fax
08-783 76 37

Org.nr
202100-3971

YRKANDEN M.M.

Ivy Oxford Co S.r.l. (Ivy Oxford) har i Patentbesvärslätten vidhållit ansökningen i första hand i oförändrat skick och i andra hand med en disclaimer för märkesordet OXFORD.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att märkesordet OXFORD i sig besitter särskiljningsförmåga för de varor som omfattas av ansökningen.

Till utveckling av talan har bolaget anfört bl.a. följande. Det faktum att OXFORD finns med i Oxford English Dictionary visar inte att märket saknar särskiljningsförmåga för varor i klass 25. Ordet Oxford i Sverige för i första hand tankarna till orten Oxford och skapar därmed (utan att få omsättningskretsen att tro att varorna kommer från Oxford) associationer till engelskt universitetsliv. Speciellt då det är troligt att många kommer att se ordet IVY som en referens till termen "Ivy League" som är den vedertagna beteckningen för åtta av de ledande universiteten i USA. Även om universitetet i Oxford inte är medlem i den amerikanska gruppen förstärker ordet IVY onekligen förnimmelsen av IVY OXFORD att relatera till universitetsliv och akademisk fortbildning av högre klass. Begreppen Oxford shirt, Oxford shoe och Oxford cloth är inte något som är känt inom den svenska omsättningskretsen och därmed inte heller något som påverkar hur varumärket IVY OXFORD uppfattas. Varumärket IVY OXFORD har registrerats i ett flertal länder utan anmärkning.

DOMSKÅL

Patentbesvärslätten delar PRV:s bedömning att ordet OXFORD i det sökta märket IVY OXFORD i visst utförande i sig saknar erforderlig särskiljningsförmåga med avseende på de klädesartiklar och fotbeklädnader i klass 25 som omfattas av det sökta märket.

Då det kan råda ovisshet om ensamrättens omfattning bör ordet OXFORD i märket omfattas av en disclaimer. Ivy Oxford har i andra hand medgivit en sådan disclaimer. Överklagandet ska därför bifallas i enlighet med yrkandet i andra hand.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Carlson, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt f. patenträttsrådet Ulf Hallin.
Enhälligt.