



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 31 oktober 2011

Klagande

Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH & Co. KG

Isartalstr. 49, 80469 München, Tyskland

Ombud: Awapatent AB

Box 1066, 251 10 Helsingborg

SAKEN

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen ROECKL i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 7 september 2010
angående int.reg. nr 956.225, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet såvitt avser samlingspärmar (folders) i klass 16 och visar frågan om giltighet av den internationella varumärkesregistreringen ROECKL i figur åter till PRV för erforderlig behandling.

LC

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDE M.M.

Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH & Co. KG (Roeckl Handschuhe) har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin begäran om att den internationella varumärkesregistreringen ROECKL i figur ska gälla i Sverige.

Roeckl Handschuhe har till grund för sin talan hållit fast vid att det internationella varumärket ROECKL i figur inte är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärkena ROECKL i figur (nr 2157857 respektive nr 5881347) samt att bolaget har en äldre rätt i förhållande till de motanförda märkena.

Till utveckling av sin talan har Roeckl Handschuhe anfört bl.a. följande.

De motanförda märkena är inte identiska med det internationella märket ROECKL i figur. Det finns skillnader i märkena som leder till att det inte föreligger risk för förväxling. Gemenskapsvarumärket ROECKL i figur (nr 5881347) är registrerat för produkter i klass 28 varför det inte heller föreligger varuslagslikhet. Roeckl Handschuhe är innehavare av gemenskapsvarumärket ROECKL i figur (nr 221812) för varor i klasserna 18 och 25. Varumärkesansökan lämnades in den 3 april 1996 och registrerades den 17 december 1998 varför Roeckl Handschuhe har en äldre rätt till märket.

DOMSKÄL

Det föreligger, i varumärkesrättslig mening, likhet mellan de varor i klass 18 och 25 som Roeckl Handschuhes internationella märke omfattar och de varor som det motanförda gemenskapsvarumärket ROECKL i figur (nr 2157857) är registrerat för i samma klasser. Det föreligger även likhet mellan de handskar i klass 25 som Roeckl Handschuhes märke omfattar och de sporthandskar som både gemenskapsvarumärket ROECKL i figur (nr 2157857) och ROECKL i figur (nr 5881347) omfattar i klass 28.

Någon likhet i varumärkesrättslig mening kan emellertid inte anses föreligga mellan samlingspärmar (folders) i klass 16 som det internationella varumärket avser, och de varor som de motanfödda gemenskapsvarumärkena avser.

Vidare uppvisar det internationella varumärket ROECKL i figur och gemenskapsvarumärkena ROECKL i figur en tydlig märkeslikhet. Den omständigheten att de figurativa elementen i de motanfödda gemenskapsvarumärkena skiljer sig något från det figurativa elementet i det internationella märket föranleder ingen annan bedömning.

Lika med PRV finner Patentbesvärsrätten att det vid en helhetsbedömning finns en risk för förväxling mellan de motstående märkena.

Vad Roeckl Handschuhe anfört om att bolaget har en tidigare rättsgrund genom gemenskapsregistrering kan i det administrativa förfarandet inte föranleda någon annan bedömning (jfr. RÅ 2006 ref 75, PIZZA PAPA JOHN'S).

På grund av det anförda ska det överklagade beslutet undanröjas såvitt avser samlingspärmar (folders) klass 16 och frågan om giltigheten i Sverige av den internationella registreringen av varumärket ROECKL i figur återförvisas till PRV för erforderlig behandling avseende denna vara.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall, ordförande, och f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon Bergman, referent. Enhälligt.