



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 20 maj 2014

## **Klagande**

IL BISONTE S.r.l

Via del Parione, 11, I-50123 Florens, Italien

Ombud: Sara Söderling

Zacco Sweden AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

## **SAKEN**

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen IL BISONTE i figur

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 12 december 2012 angående den internationella registreringen nr 851.915, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar frågan om giltighet av den internationella registreringen av varumärket IL BISONTE i figur åter till PRV för fortsatt handläggning.

LC

---

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

**YRKANDEN M.M.**

IL BISONTE S.r.l har vidhållit att den internationella registreringen av varumärket IL BISONTE i figur ska medges giltighet i Sverige med avseende på varorna i klasserna 18 och 25.

Bolaget har hållit fast vid att varumärket IL BISONTE i figur inte är förväxlingsbart med de motanförla gemenskapsvarumärkena BISON (nr 3784543) och BISON i visst utförande (nr 1967199).

Bolaget har i PRV anförl bl.a. följande. För att bedöma ett märkes skyddsomfång ska man först och främst ta hänsyn till märkets särskiljningsförlåga samt märkets originalitet. De motanförla märkena består uteslutande av ordet BISON vilket är det vetenskapliga namnet på släktet oxdjur bestående av två arter, bison och visent. Enbart ordelementet BISON får därför anses ha en begränsad särskiljningsförlåga för de varor märkena omfattar i klasserna 18 och 25. Det ena märket har dessutom två horn över bokstaven O som ytterligare förstärker associationen till oxdjur, vilket har till effekt att särskiljningsförlågan för ordelementet BISON begränsas ytterligare. I bolagets märke utgörl dessutom figurdelen en dominerande del av märket. BISON och IL BISONTE i figur uppvisar betydande skillnader med hänsyn till det begränsade skyddsomfånget i Sverige hos ordet BISON.

**DOMSKÄL**

Som PRV anförl föreligger det identitet mellan de varor som de motstående märkena omfattar i klasserna 18 och 25.

De äldre märkena består av märkesordet BISON respektive detta ord i figur. Märkesordet får anses ha en något begränsad särskiljningsförlåga med avseende på varor som kan bestå eller innehålla skinn eller läder, men normal sådan förlåga i förhållande till övriga varor.

Det motanförla märkesordet BISON ingår i beteckningen IL BISONTE vilket medför en viss märkeslikhet.

I fonetisk hänseende föreligger det dock en klar skillnad mellan de motstående märkena.

Omsättningskretsen för det yngre märket kan inte enbart på grund av beteckningen IL BISONTE antas förknippa denna med det svenska ordet bison. Tillsammans med den i märket ingående bilden av ett sådant djur kan emellertid konsumenternas tankar ledas till ordet bison. Med hänsyn till den skillnad som föreligger i fonetiskt och visuellt hänseende räcker emellertid inte denna omständighet för att det yngre märket IL BISONTE i visst utförande ska anses förväxlingsbart med de båda motstående gemenskapsmärkena innehållande märkesordet BISON för varor av samma slag.

Överklagandet ska därför bifallas och frågan om giltighet i Sverige av den internationella registreringen IL BISONTE i figur visas åter till PRV för fortsatt handläggning.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 2 (Formulär B)

---

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