

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

Invändningsärende nr 2003/0083/0001

Registrering nr 361212

INVÄNDARE

Industria De Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.)
Avenida de la Diputación "Edificio Inditex"
E-15142 Arteixo (A Coruña)
Spanien

OMBUD

Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB
Box 4171
203 13 Malmö

INNEHAVARE

Swesco Bolander AB
Glumsevägen 7
511 92 Kinna

OMBUD

Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2005 -10- 1 0

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 361212 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärkesregistrering SARA WOMAN, nr 361212, avseende kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, i klass 25.

Invändaren yrkar att registreringen hävs och gör gällande att denna är förväxlingsbar med det efter tidigare ansökan registrerade gemenskapsvarumärket ZARA, nr 000112755, avseende bl.a. såvitt nu är av intresse; kläder, fotbeklädnader och huvudbonader, i klass 25.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och har härvid i allt väsentligt framfört att märkena inte är identiska eller visuellt lika.

SKÄL

Av 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med någon annans gemenskapsvarumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan då ansökan om registrering görs.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecknen som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag.

Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två varumärken skall avgöras efter en helhetsbedömning i vilken alla omständigheter i det enskilda fallet skall beaktas. Bedömningen av märkes- och varuslagslikheten skall ske med tillämpning av den s.k. produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort sett desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet skall vara för handen.

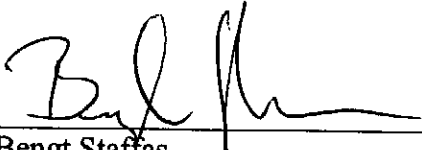
Även graden av kännedom på marknaden om de aktuella märkena spelar en central roll. Det skall även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke skall utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.


PRV gör följande bedömning.

Det föreligger klar varuslagslikhet då de motstående registreringarna omfattar identiska produkter i klass 25. Vad sedan gäller märkeslikheten kan följande konstateras. Den enda skillnaden mellan märkena utgörs av förhållandet att innehavarens märke inleds med bokstaven S istället för Z som i användarens varumärke, samt att innehavarens märke innefattar det för nu aktuella varor klart deskriptiva ordet WOMAN. Såväl fonetiskt, visuellt som associationsmässigt föreligger det mycket stora likheter mellan de framträdande och särskiljande märkesorden SARA och ZARA.

Mot bakgrund av vad som sagts ovan befinnes vid en helhetsbedömning det av användaren åberopade varumärket, ZARA, vara förväxlingsbart med innehavarens varumärke, SARA WOMAN. Följaktligen utgör grunderna för användningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat den 10 OKT 2005


Bengt Staffas


Tom Kronhoffer

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två månader från beslutsdagen.