

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

Invändningsärende nr 2003/0087/0001

Registrering nr 361377

INVÄNDARE

Grotto S.p.A.
Via Ponte Dei Granatieri, 4
36010 Chiuppano
Italien

Exp. Patent- och registreringsverket

2006 -03- 2 2

OMBUD

Albihns Stockholm AB
Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

West Team Konsult Aktiebolag
Rågvägen 11
448 36 Floda

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 361377 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644), nedan VmL.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket GAZ, med registreringsnummer 361377, vilket avser kläder, fotbeklådnader och huvudbonader i klass 25.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering skall hävas och har som grund för sitt yrkande i allt väsentligt anfört följande. Innehavarens registrering avser samma varor i klass 25 som invändarens gemenskapsvarumärke GAS, med registreringsnummer 882548. Vidare är de motstående märkena mycket lika då det enda som skiljer dem åt är den sista bokstaven -Z i innehavarens märke respektive den sista bokstaven -S i invändarens märke. Märkena är således förväxlingsbara.

Innehavaren har bestridit grunderna för invändningen och har som det får förstås åberopat en tidigare rättsgrund genom dennes registrering av märket GAS JEANS med registreringsnummer 249554, då ansökan inkom den 7 oktober 1991.

SKÄL

Enligt 14 § första stycket 9 punkten VmL får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras genom en helhetsbedömning genom vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, bland annat märkenas likhet

samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning.

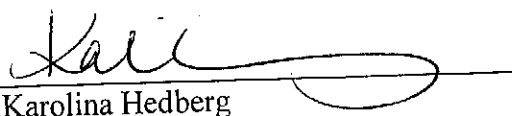
PRV noterar att invändarens märke GAS registrerades den 20 november 2000 och att innehavarens tidigare registrering av märket GAS JEANS med registreringsnummer 249554 avförts ur varumärkesregistret den 4 februari 2004 på grund av utebliven förnyelse.

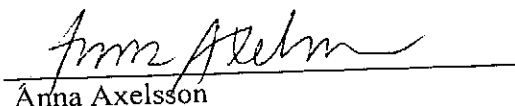
Följande bedömning avser endast frågan huruvida registrering 361377 och registrering 882548 är förväxlingsbara. Med anledning av innehavarens hänvisning till sin tidigare registrering av märket GAS JEANS med registreringsnummer 249554 kan upplysningsvis nämnas att frågan om bättre rätt inte kan prövas i administrativ ordning, utan endast vid allmän domstol, jfr 44 § VmL.

I ärendet kan varuslagsidentitet konstateras då de varor som innehavarens registrering avser i klass 25 är identiska med de varor som invändarens registrering i samma klass avser. Vad avser märkeslikheten är det endast den sista bokstaven, -Z i innehavarens märke respektive den sista bokstaven -S i invändarens märke, som skiljer de motstående märkena åt. Det franska ordet *gaz* betyder *gas* på svenska (Norstedts stora franska ordbok, interaktiv upplaga i WordFinder 8 professional, Copyright 1991-2004, WordFinder Software International AB). Det föreligger följaktligen märkeslikhet då märkena är såväl visuellt som fonetisk mycket lika och har identisk betydelse. Vid en helhetsbedömning är märkena därför förväxlingsbara.

Följaktligen utgör grunden för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat den 22 MAR 2006


Karolina Hedberg


Anna Axelsson

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 beslutets dag.