

BESLUT

**Internationell registrering skall inte gälla i
Sverige**
IR 776197

Awapatent Aktiebolag
Box 5117
200 71 MALMÖ

INNEHAVARE

Guccio Gucci S.P.A.
Via Tornabuoni, 73/R
I-50123 FIRENZE
Italien

Exp. Patent- och registreringsverket

2006 -11- 3 0

OMBUD

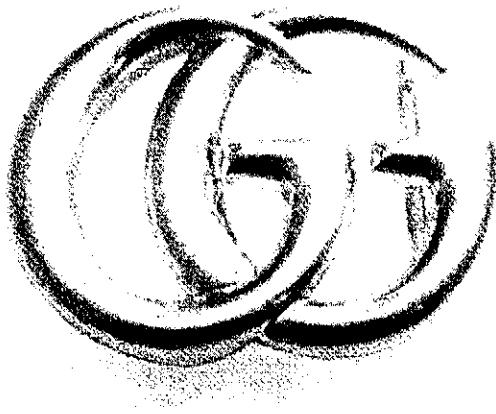
Awapatent Aktiebolag
Box 5117
200 71 MALMÖ

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) har med stöd av 56 § 2 stycket varumärkeslagen (1960:644) denna dag beslutat att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen inte skall gälla i Sverige.

ÄRENDET

Giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen GG, se nedan, registrerad för eyeglasses, sunglasses, frames, lenses and parts for the above products, klass 9, leather and imitation leather, goods made thereof not included in other classes; animal skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery, klass 18, and clothing, footwear, headwear, klass 25.



PRV har som hinder i ärendet anfört den tidigare för annan registrerade firman GG SÖMNADSINDUSTRI, org. nr. 520109-5501, med verksamhetsbeskrivningen ”tillverkning och försäljning av kläder och textilier”.

Innehavaren anför följande i ärendet.

Guccio Gucci S.P.A. vill erinra om att de är ett av de mest välkända modeföretagen, inte bara i Europa utan i hela världen och vidhåller att ingen förväxlingsrisk föreligger mellan deras varumärke och motanförd firma. Man kan inte vid likhetsbedömningen bortse från den deskriptiva delen SÖMNADSINDUSTRI i firman. Det är just sammansättningen av bokstavskombinationen GG och den deskriptiva delen som medfört att firman i sin helhet erhållit tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras. Innehavaren har även i en tidigare skrivelse till Bolagsverket försökt att få firman avförd, då de starkt ifrågasätter om verksamhet verkligen har bedrivits i firman under de senaste åren. Bolagsverket har dock valt att inte avföra firman, även efter denna skrivelse. Innehavaren av ifrågavarande märke anför även att varumärket inte är en vanlig tvåbokstavskombination i vanlig mening, utan ett monogram, vilket enligt Guccio Gucci S.P.A. förändrar förväxlingsrisken gentemot firman som har en ren tvåbokstavskombination som den dominanta delen. Innehavaren anför även att det är oklart om monogrammet består av enbart bokstaven G eller av båda dessa bokstäver. Oavsett vilket anser Guccio Gucci S.P.A. att omsättningskretsen uppfattar märket som härrörande från det välkända GUCCI eller Guccio Gucci, vilka tillhandahåller exklusiva varor av hög kvalitet och relativt hög prisklass. Innehavaren har även uppvisat en sammanställning av tidigare varumärken, som ägs av Guccio Gucci S.P.A., i vilka bokstaven G och bokstäverna GG kan sägas ingå. Dessa varumärken har enligt innehavaren används i stor omfattning i monogramutförande och konsumenterna har därför vant sig att uppfatta att dessa varumärken är härrörande från Guccio Gucci S.P.A.

SKÄL

Hinder mot att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige finns enligt 54 § 2 stycket varumärkeslagen om det varumärke som den internationella registreringen avser inte uppfyller förutsättningarna enligt 13 § eller om något hinder mot en nationell registrering skulle ha funnits enligt 14 §.

Av 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke bl. a. inte får registreras om det är förväxlingsbart med en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, främst likheten märket och firman emellan samt likheten avseende de varor/tjänster respektive den verksamhet som kännetecknen avser. Även särskiljningsförmågan skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning.

Det sökta märket utgörs av ett monogramliknande figurmärke, där bokstaven G klart framgår två gånger i märket, varför märket rent uttalsmässigt är att betrakta som tvåbokstavskombinationen GG. Även rent visuellt framträder märket klart som två G:n. I den motanförda firman, ingår denna bokstavskombination efterföljt av den deskriptiva ordet SÖMNADSINDUSTRI vilket i sig har en mycket svag särskiljningsförmåga. Även med

beaktande av det figurativa utseendet i det sökta märket samt vid en helhetsbedömning, föreligger likhet mellan det sökta märket och den motanfödda firman, även då med hänsyn taget till det icke särskiljande ordet SÖMNADSINDUSTRI.

Den motanfödda firman har i sin verksamhetsbeskrivning "tillverkning och försäljning av kläder och textilier". Detta gör att det råder klar likhet mellan de i verksamhetsbeskrivningen upptagna varorna kläder och textilier och innehavarens varor i framför allt klass 25.

Även med beaktande av det sökanden anfört ovan, föreligger vid en helhetsbedömning förväxlingsrisk mellan innehavarens varumärke och den motanfödda firman.

Med hänsyn till vad PRV anfört ovan skall den internationella registreringen inte gälla i Sverige.

Beslutat den 30 NOV 2006



Hans Nordlund



Håkan Bodin

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 beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket **inom två (2) månader** från beslutsdagen.