

Exp. Patent- och registreringsverket

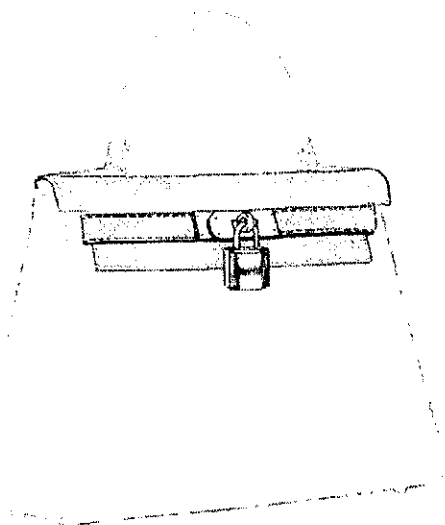
2007 -05- 0 3

**BESLUT****Internationell registrering skall inte gälla i  
Sverige**  
IR 798096Albihns Malmö Aktiebolag  
Box 4289  
203 14 Malmö**INNEHAVARE**HERMES ITALIE S.P.A.  
Via Gabrio Serbelloni, 1  
I-20122 Milano  
Italien**OMBUD**Albihns Malmö Aktiebolag  
Box 4289  
203 14 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 798096, återgiven nedan, registrerad för goods of leather or imitation leather (excluding cases adapted to the products for which they are intended, gloves and belts), bags, namely handbags, travel bags and backpacks, leather purses, card wallets, leather cases for keys, document wallets, trunks, suitcases, pouches, i klass 18. Märket utgörs av en utstyrsel.



PRV har som hinder för märkets giltighet i Sverige anfört att innehavarens märke saknar särskiljningsförmåga.

Innehavaren har bestridit hindret och anfört att utstyrseln förvärvat särskiljningsförmåga genom inarbetning. Till styrkande av visad inarbetning har sökanden anfört att utstyrseln använts som kännetecken sedan 1930-talet och att det nu är synnerligen inarbetat och väl känt inom omsättningskretsen. Innehavaren har bifogat tidningsartiklar, annonsmaterial, tidigare avgöranden ifrån Tyskland och OHIM, samt en marknadsundersökning utförd i Italien.

### 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 §.

Ett varumärke får enligt 13 § varumärkeslagen registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, pris eller geografiskt ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga.

För att en utstyrsel skall kunna fungera som ett varumärke krävs det att den har tillräcklig särskiljningsförmåga och förmår att individualisera de varor som registreringen omfattar.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstateras att utstyrseln, i form av en väska, ej uppvisar sådana särdrag att den i varumärkeslagens mening kan anses särskiljande jämfört med andra väskor på marknaden. PRV finner inte att utstyrseln primärt uppfattas som ett varukännetecken och märket uppfyller därmed inte kravet på särskiljningsförmåga.

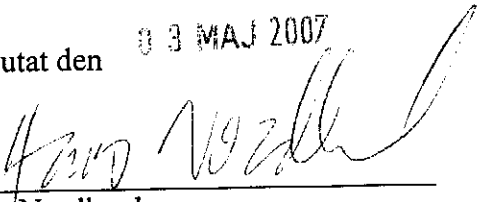
Vad gäller inarbetning av märket finner PRV att det av innehavaren bifogade materialet ger stöd för att utstyrseln använts sedan 1930-talet samt att innehavarens varor erhållit medial uppmärksamhet internationellt. Det framgår dock inte av materialet hur stor marknadsandel innehavaren har på marknaden för de angivna varorna eller hur mycket som investerats i marknadsföringen av kännetecknet.

PRV finner inte att den angivna marknadsundersökningen lyckas visa på att omsättningskretsen uppfattar det sökta märket som ett kännetecken. Med beaktande av varuförteckningen i innehavarens registrering måste såväl män som kvinnor anses utgöra omsättningskretsen för varorna, vilken därmed blir mycket bred. Marknadsundersökningen har dock endast vänt sig till ett urval av kvinnor i åldrarna 25-65, varför utfallet inte kan anses utslagsgivande för den totala omsättningskretsen. Frågorna som ställts i marknadsundersökningen är ej heller utformade på ett sådant sätt att de kan läggas till grund för en bedömning av huruvida märkesorden uppfattas som ett kännetecken eller ej. De frågor och svar som erhållits visar endast på att utstyrselns utformning känns igen, ej att den uppfattas som ett kännetecken för en viss näringsidkare.

Den bild som använts i marknadsundersökningen är inte heller överensstämmande med innehavarens registrerade utstyrsel, vilket är en förutsättning för att undersökningens skall kunna ge stöd för inarbetning av utstyrseln.

Av den utredning som åberopats i målet om varuutstyrselns inarbetning kan det ej anses framgå att en så stark inarbetning föreligger att utstyrselns bristande särprägel kan anses undanröjd. Med hänsyn till vad PRV anfört ovan skall den internationella registreringen inte gälla i Sverige.

Beslutat den 03 MAJ 2007

  
Hans Nordlund

  
Emelie Helling

#### 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.