

BESLUT

Internationell registrering skall gälla i Sverige

IR 840338

INVÄNDARE

Sergio Rossi S.p.A.
Via Stradone, 600-602
IT-47030 San Mauro Pascoli (FC)
Italien

Exp. Patent- och registreringsverket

2007 -08- 2 3

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 5117
200 71 Malmö

INNEHAVARE

"Gino Rossi" S.A.
ul. Owocowa 24
PL-76-200 Slupsk
Polen

OMBUD

Danut Niburska
Al. 3 Maja 68 B
PL-76-200 Slupsk
Polen

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) har denna dag beslutat att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen med stöd av 55 § tredje stycket samt 56 § första stycket varumärkeslagen (1960:644) skall gälla i Sverige.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket RG GINO ROSSI, i figur återgivet nedan, registrerat för leathers, trunks, suitcases, bags, whips, saddlery articles, i klass 18, shoes, clothes of plastic material and natural fibres, clothes of leather, gloves, hats, i klass 25 och shoe laces i klass 26.



gino rossi

Invändaren har, som det får förstås, yrkat att den internationella registreringen inte skall beviljas giltighet i Sverige och har som grund för detta, i allt väsentligt, anfört följande. Innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke

SERGIO ROSSI, med registreringsnummer 391656, registrerat för toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, i klass 3, articles made of leather and imitation of leather, namely bags, handbags, shoulder bags, suitcases, key ring cases, cosmetics cases sold empty; wallets, purses, attaché cases, briefcases, portfolio type briefcases, travelling bags, tote-bags, umbrellas, i klass 18 och clothing, namely, scarves, neckerchief, ties, shirts, blouses, belts, hats, T-shirts, pullovers, raincoats, skirts, jackets, trousers, socks, stockings; shoes, boots, sandals, slippers, i klass 25. Invändaren har framhållit att dennes märke har tidigare rättsgrund än innehavarens märke. Vidare har invändaren, beträffande varuslagslikheten, anfört att märkenas varuförteckningar i klass 18 och 25 måste anses överlappa varandra helt och då "shoe laces" i klass 26 måste anses vara förväxlingsbart med "shoes" i klass 25 föreligger varuslagslikhet. Vad gäller märkeslikheten har invändaren bl.a. anfört följande. Innehavarens registrering består av ett enkelt figurinslag samt texten GINO ROSSI. Med tanke på att ROSSI är placerat efter GINO får det karaktären av efternamn. Normalt brukar konsumenter fästa störst uppmärksamhet vid ett efternamn varför man vid en förväxlingsbarhetsbedömning särskilt skall beakta det ledet i varumärket. Invändarens märke är ett rent ordmärke för SERGIO ROSSI. Eftersom andra ledet i varumärkena är identiska måste det anses även föreligga märkeslikhet. Invändaren framhåller även att SERGIO ROSSI är ett mycket välkänt varumärke, främst för skor och väskor

Innehavaren av varumärket har bestridit invändningen och i allt väsentligt anfört följande. ROSSI är ett populärt italienskt efternamn, vilket ej besitter urskiljande drag. Till stöd för detta har invändaren hänvisat till mål R 226/2003-2 MARCOROSSI/SERGIO ROSSI, mål R 620/2003-1 ROSSI/SERGIO ROSSI, mål R 569/2002-1 MISS ROSSI/SISSI ROSSI som föregick mål T-169/03 MISS ROSSI /SISSI ROSSI, mål T-185/03 ENZO FUSCO/ ANTONIO FUSCO och mål R 554/2002-1 ROSSI/ROXY. I vissa av dessa mål har det bl.a. uttalats att efternamnet ROSSI inte har något urskiljande drag då oräkneliga människor och företag använder efternamnet ROSSI, men att varumärket SERGIO ROSSI som helhet har ett särskiljande drag som saknas hos själva namnet ROSSI. Enbart förekomsten av namnet ROSSI i två märken medför inte att de kan anses förväxlingsbara. Innehavaren framhåller vidare att varumärkena SERGIO ROSSI och GINO ROSSI inte är lika. Både på den grafiska och fonetiska nivån har de ovan nämnda varumärkena ett gemensamt element i form av efternamnet ROSSI som befinner sig på andra platsen. Men förnamnen SERGIO och GINO är inte lika på något sätt antingen på den grafiska eller fonetiska nivån. Eftersom beteckningen SERGIO ROSSI och GINO ROSSI hänvisar till ett gemensamt element i form av ordet ROSSI men också till många skillnader är därför deras eventuella likhet beroende av om deras gemensamma element, ROSSI, utgör ett urskiljande och dominerande element i de tecknen. Ordet ROSSI befinner sig på andra platsen i tvisteordbeteckningarna och det är inte utmärkt på något sätt. Med hänvisning till de tidigare bedömningarna, i de ovan angivna målen, anför innehavaren att ROSSI som efternamn ej utgör ett urskiljande element och att man ej får tala om likhet mellan märkena. Slutligen anför innehavaren att man bör understryka att varor som är märkta med varumärkena av parten som inlägger gensaga hör till en grupp av lyxartiklar med höga priser. En vanlig konsument som känner igen SERGIO ROSSI varumärken är en konsument som är väl orienterad i modevärlden och som förknippar varor märkta med de varumärkena som dyra varor. Det är svårt att anta att konsumenten kunde bli lurad då det gäller en ekonomisk förbindelse mellan ägaren till varumärket SERGIO ROSSI och ägaren till varumärket GINO ROSSI som placerar detta varumärke på varor som är försedda till en vanlig och icke förmögen kund.

Invändaren har bemött innehavarens svaromål och anfört att motparten i sin skrift hänvisat till ett flertal rättsfall avseende varumärken som består av en kombination av förnamn och

efternamn. Dessa rättsfall tar sikte på situationen att efternamnet är mycket känt på marknaden i fråga (t.ex. ROSSI i Italien). I Sverige är dock ROSSI att betrakta som ett högst ovanligt efternamn varför de åberopade rättsfallen torde tala mer för invändaren än innehavaren. Invändaren har därvid hänvisat till resonemanget i målet T-185/03 ENZO FUSCO/ANTONIO FUSCO. Med andra ord skall ROSSI utgöra det dominerande elementet vid förväxlingsbedömningen enär det inte är känt i Sverige.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 14 § 1 stycket 9 punkten varumärkeslagen inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Enligt 6 § 1 stycket samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas. I de fall varu-/tjänsteslagslikhet kan konstateras är det avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger i vilken mån märkena kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på det helhetsintryck som märkena förmedlar. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning.

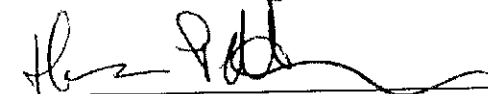
Inledningsvis konstateras att det råder varuslagslikhet mellan de varor som innehavarens märke avser i klass 18 och 25 och de varor som invändarens märke avser i klass 18 och 25. Vidare föreligger, i varumärkesrättslig mening, likhet mellan varorna som innehavarens märke avser i klass 26 och de varor som invändarens märke avser i klass 25.

Vad gäller märkeslikheten anføres följande. Innehavarens märke består av lydelsen RG GINO ROSSI, i figur. Samtliga delar i lydelsen är särskiljande för de varor som märket avser. Då ROSSI ingår som helhet i invändarens märke SERGIO ROSSI föreligger en viss märkeslikhet. Skillnaden mellan leden RG GINO och SERGIO medför dock en väsentlig skillnad mellan märkena, såväl visuellt som fonetiskt. Den figurativa utformningen av innehavarens märke medför också en tydlig skillnad mellan innehavarens och invändarens märke. I begreppsmässigt hänseende uppfattas de motstående märkena som personnamn, avseende två skilda personer, vilka även utgör angivelser om varornas olika kommersiella ursprung. Vid en helhetsbedömning finner PRV således att de skillnader som föreligger märkena emellan är tillräckliga för att förväxlingsbarhet ej skall anses föreligga.

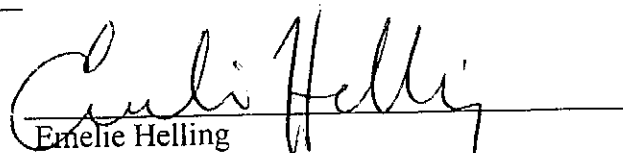
Invändningen utgör därmed inte något hinder mot registreringen. Den internationella registreringen skall därför gälla i Sverige.

Beslutat den

23 AUG 2007



Herman Pettersson



Emele 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 i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två månader från beslutsdagen.