

Invändningsärende nr 2006/0196/0001

Registrering nr 383174

INVÄNDARE

Davidoff & Cie SA
Rue de Rive 2
CH-1200 Genève
Schweiz

Exp. Patent- och registreringsverket

2007-08-01

OMBUD

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB
Box 7701
103 95 Stockholm

INNEHAVARE

Innovation Plus Holdings Corp.
325 Waterfront Drive, Omar Hodge, Building, 2nd Floor, Wickhams Cay
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Storbritannien

OMBUD

Hans T Lindell
c/o Hamilton Advokatbyrå Malmö Kommanditbolag
Box 226
201 22 Malmö

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket GINO i figur, med registreringsnummer 383174, för tändstickor, säkerhetständstickor; tobak inklusive cigaretter, cigariller, cigarrer, örter för rökning och snus; artiklar för rökare inklusive absorberande papper för pipor, askkoppar (ej av ädelmetall), cigarrfodral (ej av ädelmetall), cigarrsnoppare, cigarrhållare (ej av ädelmetall), cigarrtändare, cigarettändare, cigarettfodral (ej av ädelmetall), cigarettfilter, cigarett hållare (ej av ädelmetall), cigarett papper, cigarettfiltermunstycken, fickcigaretrullare, flintstenar (för tändare), gasbehållare för cigarrtändare, humidorer (cigarrlådor med luftfuktare), tändare för rökare, tändsticksaskar (ej av ädelmetall), tändsticksställ (ej av ädelmetall), munstycken för cigarett hållare, munstycken av bärnsten för cigarr- och cigarett hållare, piprensare, pipställ, snusdosor (ej av ädelmetall), spottkoppar för tobaksanvändare, filtermunstycken av bärnsten för cigarr- och cigarett hållare, tobaksburkar (ej av ädelmetall), tobakspipor, tobakspungar, i klass 34. Märket är återgivet nedan.



Varumärke 383174

Invändaren har yrkat att registrering 383174 skall upphävas och har som grund för invändningen anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens internationella varumärke ZINO, med registreringsnummer 419399, som är giltigt i Sverige, för tobacco, unprocessed or manufactured; smokers' requisites; matches, i klass 34.

Till stöd för invändningen har invändaren huvudsakligen anfört att innehavarens och invändarens märken omfattar identiska varor och att varuslagslikhet således föreligger dem emellan. Vidare ligger de båda märkena fonetiskt nära varandra. Båda är korta ord som slutar på -INO. I ett uttal kan det inte uteslutas att G och Z kommer att uppfattas som samma bokstav och helheten av uttalen kommer således att göra varumärkena förväxlingsbart lika fonetiskt. Visuellt innefattar visserligen innehavarens varumärke GINO en figur, men tyngdpunkten ligger på det skrivna. Både GINO och ZINO är korta ord med samma ändelse då tre av fyra bokstäver är gemensamma och endast en bokstav skiljer, varför märkena vid en sammantagen bedömning bör anses som förväxlingsbara även visuellt. Invändarens varumärke ZINO är ett icke beskrivande kännetecken med utomordentligt god särskiljningsförmåga. Vidare kommer en konsument som är förtrogen med varumärket ZINO för så speciella produkter som tobaksrelaterade varor med stor sannolikhet att tro att varumärkena ZINO och GINO har någon koppling till varandra.

Innehavaren av varumärket, som beretts tillfälle att yttra sig, har inte bemött invändningen.

SKÄL

Av 14 § första stycket punkten 8 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett varumärke som omfattas av en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och som är registrerat efter tidigare ansökan.

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

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas. Man har även att ta hänsyn till

det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det vid förväxlingsbedömningen skall bortses från oväsentliga detaljskillnader vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse. Beaktas skall också att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

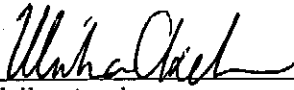
PRV gör följande bedömning.

Det kan inledningsvis konstateras att innehavarens märke omfattar varor som är av samma och liknande slag som de varor som invändarens märke avser, varför varuslagslikhet råder dem emellan.

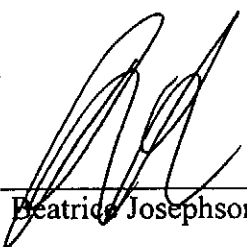
Vad avser märkeslikheten kan konstateras att invändarens märke består av lydelsen ZINO och innehavarens märke innehåller lydelsen GINO. Märkenas lydelser är lika såtillvida att båda märkena innehåller fyra bokstäver, varav de tre sista bokstäverna -INO i respektive märke är identiska. Den omständigheten att den inledande bokstaven i märkena skiljer sig åt, då invändarens märke inleds med bokstaven Z och innehavarens märke med bokstaven G, medför, med beaktande av att märkenas lydelser endast består av fyra bokstäver, att lydelserna i sin helhet skiljer sig såväl visuellt som fonetiskt. Lydelsen av innehavarens märke GINO kan vidare närmast associeras till det italienska namnet *Gino* medan invändarens märke ZINO inte har någon för den svenska allmänheten känd språklig betydelse, varför märkena skiljer sig åt även i associationsmässigt hänseende. Invändarens märke innehåller även en figur, som har en mycket framträdande position i märket, vilket bidrar till att ytterligare distansera märkena från varandra i visuellt hänseende. Med beaktande av de ovannämnda visuella, fonetiska och associationsmässiga skillnaderna mellan märkena, finner PRV, vid en helhetsbedömning, att det inte kan sägas råda någon märkeslikhet dem emellan.

Följaktligen är märkena inte förväxlingsbara och invändningen utgör därmed inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den **01 AUG 2007**



Ulrika Axelsson



Beatrice Josephson

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.