

Internationell registrering skall inte gälla i Sverige
IR 769803

Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 Stockholm

INNEHAVARE

Pasta Zara S.p.A.
Via Castellana n. 34
I-31039 Riese Pio X° - TV
Italien

Exp. Patent- och registreringsverket

2007 -09- 2 1

OMBUD

Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Ärendet avser giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen L'ITALIANA PASTA ZARA, se nedan, registrerad för fresh, dried, preserved, deep-frozen, ready-to-use pasta, klass 30. Märket är utfört i azurblått, blått, vitt, gult, rött, grönt och brunt.



PRV har som hinder för märkets giltighet i Sverige anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket ZARA med registreringsnummer 732958 som registrerats för bl a kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och

mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter, klass 29, kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap, jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor, is, klass 30, jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder; malt, klass 31, och öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker, klass 32.

Innehavaren har bl a anfört att de motstående märkena som helhet inte är förväxlingsbara. Vidare hänvisas till att innehavaren har ett tidigare registrerat märke, Pasta Zara, som registrerats före det nu motanfödda märket.

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 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 vid en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framför allt känneteckenslikhet samt likheten i de varor eller tjänster som avses.

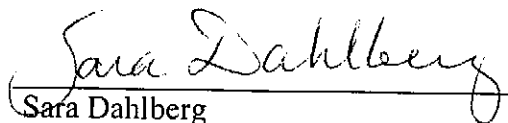
Beträffande märkeslikheten konstateras att det mothållna märket ZARA ingår som helhet i innehavarens märke där nämnda ord för övrigt utgör det enda särskiljande ordet. Märkeslikhet föreligger således.

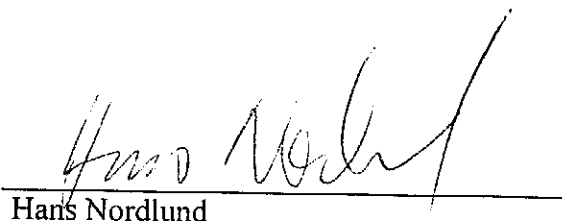
Det föreligger vidare varuslagslikhet mellan de varor som omfattas av föreliggande internationella registrering och varor som är registrerade för det motanfödda varumärket då de är av samma och liknande slag. Vid en helhetsbedömning finner PRV därmed att märkena är förväxlingsbara.

Patentverket har vid sin officialprövning i ett ärende om en internationell varumärkesregistrerings giltighet i Sverige att utgå ifrån att ett registrerat varumärke i OHIMs varumärkesregister har skydd med den tidsprioritet som normalt följer av ansökningsdagen mot att ett därmed förväxlingsbart kännetecken medges registrering. Någon förnyad bedömning i ett senare ärende av om en bestående äldre registrering är hållbar eller inte skall således inte göras. Jfr Regeringsrättens dom i mål nr 00-217.

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

Beslutat den 21 SEP 2007


Sara Dahlberg


Hans Nordlund

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.