

INVÄNDARE

Sebago International Limited
c/o Campbell Corporate Services Limited
Scotia Centre, P.O. Box 268GT
Grand Cayman, Cayman Islands
Storbritannien

Exp. Patent- och registreringsverket

2008-04-01

OMBUD

Albihns Stockholm Aktiebolag
Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

Calzaturificio Zeis Excelsa S.P.A.
Via Alpi 133/135
I-63014 Montegranaro
Italien

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket DOCKSTEPS, registrerat för footwear i klass 25.

Invändaren har som det får förstås yrkat att PRV skall besluta att den internationella registreringen inte skall beviljas giltighet i Sverige. Till stöd för sitt yrkande har invändaren anført i allt väsentligt följande. Innehavarens varumärke DOCKSTEPS är förväxlingsbart med invändarens svenska varumärkesregistreringar DOCKSIDES med registreringsnummer 153846 för kängor, skor och tofflor i klass 25 samt DOCKSIDES med registreringsnummer 247673 för samtliga varor i klasserna 18 och 25. Vid förväxlingsbedömningen skall hänsyn tas både till varumärkes- och varuslagslikhet. I detta fall är varorna identiska. Vad gäller varumärkeslikhet kan konstateras att prefixet DOCK- är identiskt, vilket förstärker förväxlingsrisken. Invändarens varumärke är mycket välkänt för skodon och varumärket DOCKSTEPS är valt för att dra nytta av DOCKSIDES goda renommé. Mot bakgrund av det ovanstående anser invändaren att det är klarlagt att det finns en risk för förväxling.

Innehavaren av varumärket har givits möjlighet att yttra sig över vad invändaren anført men har inte bemött grunderna för invändningen.

SKÄL

Enligt 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med en svensk varumärkesregistrering som innehas av någon annan och är registrerat efter tidigare ansökan.

Enligt 6 § första stycket samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, särskilt märkenas likhet samt likheten avseende de varor som märkena avser. Avgörande vid besvarande av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan bedömas likna varandra. Bedömningen av denna fråga grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till om orden i de aktuella märkena besitter ett gemensamt eller begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att omsättningskretsen genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas.

PRV gör följande bedömning.

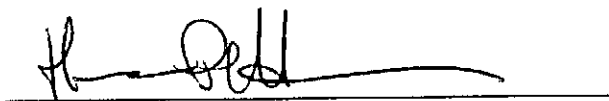
Inledningsvis kan konstateras att de motstående kännetecknen avser identiska varor i klass 25 och att det ur varumärkesrättsligt hänseende också föreligger likhet mellan en del av de varor som invändarens märke avser i klass 18 och de skodon som innehavarens märke avser i klass 25. Mot bakgrund av det ovanstående kan således varuslagslikhet konstateras.

Rörande märkeslikheten anför PRV följande. De motstående märkena inleds alla med prefixet DOCK-. Märkenas efterled skiljer sig dock åt då innehavarens märke består av suffixet -STEPS medan suffixen i invändarens märken är -SIDES. Det föreligger följaktligen en inte obetydlig visuell och fonetisk skillnad mellan märkena. Det föreligger därmed sammantaget inte märkeslikhet mellan innehavarens märke och de av invändaren åberopade kännetecknen. Vid en samlad bedömning finner PRV att kännetecknen inte är förväxlingsbara

Grunden för invändningen utgör därmed inte något hinder mot registreringen. Den internationella registreringen skall därför gälla i Sverige.

Beslutat den 01 APR 2008


Anna Axelsson


Herman Pettersson

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.