

**2008 -04- 1 6**

**INVÄNDARE**

Basic Trademark S.A.  
207, route d'Arlon  
1150 Luxembourg  
Luxemburg

**OMBUD**

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB  
Box 10316  
100 55 Stockholm

**INNEHAVARE**

Sanduggla OxxO AB  
Box 683  
601 15 Norrköping

**BESLUT**

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

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket SCAPPA OCCHIALI, med registreringsnummer 384827, registrerat för glasögon i klass 9.

Invändaren har yrkat att invändningen skall upphävas och har som grund härför anfört att innehavarens registrering är förväxlingsbar med invändarens tidigare registrerade gemenskapsvarumärke KAPPA, med registreringsnummer 3137395, registrerat för bland annat "optical apparatus and instruments; eyewear; eye glasses, sunglasses, spectacles and frames, goggles, parts and fittings for all the aforesaid goods; safety clothes, safety gloves, safety caps, safety glasses; helmets, i klass 9.

Invändaren har gjort gällande att det föreligger varuslagsidentitet mellan innehavarens och invändarens registrering då innehavarens registrering avser skydd för glasögon, i klass 9, och invändarens registrering avser "optiska apparater och instrument, ögonvaror, pincenér, solglasögon och bågar, skyddsglasögon", i klass 9. Vidare har invändaren anfört att det föreligger märkeslikhet eftersom det finns påtagliga likheter vad gäller stavning, uttal och visuellt helhetsutseende vid en jämförelse mellan orden KAPPA och SCAPPA. Ordet OCCHIALI i innehavarens märke skall bortses från vid en förväxlingsbedömning eftersom det är det italienska ordet för glasögon och därmed är en generisk beteckning för de registrerade varorna. Däremot har invändaren anfört att ordet KAPPA inte är en generisk beteckning för de sökta varorna i klass 9 utan hade endast varit det om märket hade riktat sig mot kläder i klass 25. Slutligen har invändaren framhållit en tillämpning av produktregeln,

vilken föreskriver att vid varuslagsidentitet måste en klar åtskillnad mellan märkena föreligga för att dessa ej skall anses förväxlingsbara.

Innehavaren av varumärket, som beretts tillfälle att yttra sig över invändningen, har inte inkommit med något svar till PRV.

### SKÄL

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

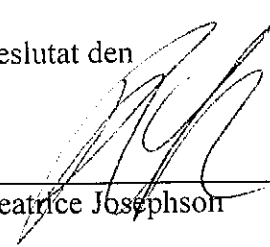
Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir i de fall varuslagslikhet kan konstateras i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. I fråga om märken bestående av ord skall hänsyn tas till huruvida orden har samma eller liknande begreppsmässiga innehåll.

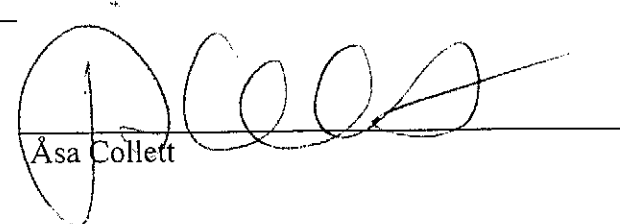
PRV gör följande bedömning.

Vid en jämförelse mellan innehavarens märke SCAPPA OCCHIALI och användarens märke KAPPA konstaterar PRV att ordet OCCHIALI i innehavarens märke är det italienska ordet för glasögon (Nordstedts svensk-italienska ordbok, åtkomst 080414), varför det enbart anger arten av de registrerade varorna och därför saknar särskiljningsförmåga. Vid en närmare jämförelse mellan det dominerande ordet SCAPPA i innehavarens märke och KAPPA i användarens märke finner PRV att det förstnämnda ordet börjar med bokstäverna SC och det sistnämnda med bokstaven K vilket leder till skillnader i såväl visuellt som fonetiskt hänseende. Dessa skillnader, tillsammans med den omständigheten att märkena ger olika association då KAPPA på svenska är en form av ytterrock medan SCAPPA inte har någon känd språklig betydelse, medför att PRV vid en helhetsbedömning finner att det inte föreligger någon risk för förväxling trots att det föreligger varuslagsidentitet mellan de båda märkena. Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den

16 APR 2008

  
Beatrice Josephson

  
Åsa Collett

### 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.