

Varumärkesansökan nr 2007/05660

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

SÖKANDE

Ivy Oxford Co. S.r.l.
Strada Statale 33 Sempione, 212
21052 Busto Arsizio (Va)
Italien

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

2008 -09- 0 2

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket IVY OXFORD i visst utförande, återgivet nedan, för klädesartiklar, fotbeklädnader och huvudbonader, i klass 25.

IVY OXFORD

Sökt märke

För att undanröja ovisshet om ensamrättens omfattning har PRV krävt att en disclaimer antecknas för det i märket ingående ordet OXFORD.

Sökanden har bestridit begäran om anteckning av en disclaimer för ordet OXFORD. Ordet Oxford för i Sverige i första hand tankarna till orten Oxford och ordet skapar därmed (utan att få omsättningskretsen att tro att varorna kommer från Oxford) associationer till engelskt collegeliv etc.

SKÄL

Enligt 15 § varumärkeslagen framgår att ensamrätten inte omfattar sådan del av ett registrerat varumärke som inte ensam för sig kan registreras som varumärke. I de fall då det råder ovisshet huruvida en sådan del av ett varumärke omfattas av ensamrätten, kan denna del vid registreringen uttryckligen undantas från skydd genom en s.k. disclaimer.


PRV gör följande bedömning.


Det sökta märket innehåller ordet OXFORD, vilket i uppslagsverk bland annat förklaras med "short for Oxford shirt" och "short for Oxford shoe", (www.oed.com, åtkomst 2008-08-18). Uttrycken förklaras med "a shirt made of Oxford cloth" respektive "a low-heeled shoe laced over the instep". PRV konstaterar att ordet OXFORD anger de sökta varornas art.

För att undanröja ovisshet om ensamrättens omfattning har PRV krävt att en disclaimer antecknas för det i märket ingående ordet OXFORD. Då sökanden inte accepterat att avstå från ensamrätten genom att medge antecknande av en dylik disclaimer, har ansökan inte försatts i ett sådant skick att den kan registreras.

Mot bakgrund av det ovan anförda skall ansökan avslås.

Beslutat den 02 SEP 2008


Asko Annala


Katy Lundqvist Perrier

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 (2) månader från beslutets dag.