

BESLUT

Internationell registrering skall inte gälla i Sverige

IR 598233

Bergensträhle & Lindvall Aktiebolag

Box 17704

118 93 STOCKHOLM

INNEHAVARE

BASIC S.R.L.

Via E. Mattei, 59

I-62014 CORRIDONIA (MC)

Italien

Exp. Patent- och registreringsverket
2009 -09- 0 1

OMBUD

Bergensträhle & Lindvall Aktiebolag

Box 17704

118 93 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 SANTONI, i figur återgiven nedan, registrerad för clothing, footwear i klass 25.



PRV har anfört att SANTONI är ägnat att uppfattas som det här i riket förekommande och likalydande släktnamnet. Släktnamnet SANTONI tillhör en italiensk medborgare som var folkbokförd i Sverige för första gången under år 2002 och fortfarande är det.

Innehavaren har anfört att denne har behörighet till släktnamnet genom att det föreligger ett koncernförhållande enligt italiensk rätt mellan innehavaren BASIC S.R.L. och dess dotterföretag Santoni SPA. Omständigheterna som ligger till grund för koncernförhållandet är att innehavaren äger 49 % av aktierna och Rosa Cippitelli, som är grundaren Andrea Santonis fru, äger 27 % av aktierna (tillsammans 76 %) i Santoni SPA, liksom att det finns ett exklusivt licensavtal, som avses gälla mellan BASIC S.R.L och licenstagaren Santoni SPA, vilket omfattar även den här aktuella internationella registreringen. Innehavaren har till stöd för sina grunder vidare hänvisat till ingivet material angående styrelsesammansättning, ägareförhållanden i företagen samt artiklar skrivna av italienska jurister.

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 4 punkten varumärkeslagen bl.a. inte registreras om märket innehåller eller består något, som är ägnat att uppfattas som annans släktnamn.

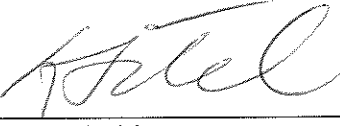
PRV gör följande bedömning.

Märket består av ordet SANTONI, utfört i stil som en namnteckning, vilket är ett här i riket förekommande släktnamn. Någon behörighet till släktnamnet genom att koncerngemenskap mellan innehavaren BASIC S.R.L och Santoni SPA föreligger kan inte anses grundad, enligt det material som ingivits. Inte heller i övrigt har innehavaren förebragt utredning som visar att man varumärkesrättligt har behörighet till släktnamnet. Ansökan ska därför avslås.

Med hänsyn till de skäl som ovan anförts skall den internationella registreringen inte gälla i Sverige.

Beslutat den 01 SEP 2009


Hans Nordlund


Kristian Sköld

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 av beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutsdagen.