

BESLUT

Internationell registrering ska inte gälla i Sverige

IR 956225

Awapatent Aktiebolag
Box 5117
200 71 Malmö

INNEHAVARE

Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH & Co. KG
Isartalstr. 49
80469 München
Tyskland

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 5117
200 71 Malmö

Exp. Patent- och registreringsverket

2010-09-07

BESLUT

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

ÄRENDET

Ärendet avser giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen ROECKL, återgiven nedan, registrerad för folders, klass 16, leather and imitations of leather and goods made from these materials and not included in other classes, namely bags and other containers not suitable for carrying objects, and small goods of leather, in particular purses, pocket wallets, key wallets; trunks and travelling bags, cases, of leather or leatherboard, umbrellas, klass 18 och clothing, gloves, footwear, headgear, kerchiefs; belts, klass 25.

**Roeckl**

PRV har som hinder för registrering anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med följande gemenskapsvarumärken:

ROECKL, återgivet nedan, med registreringsnummer 2157857, registrerat för anordningar för sökning av personer som begravts i laviner, klass 9, sportväskor, sporttryggsäckar, klass 18, kläder, huvudbonader, fotbeklädnader, handskar, klass 25 och sporthandskar, klass 28.



ROECKL, återgivet nedan, med registreringsnummer 5881347, registrerat för spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar (ingående i klass 28); sporthandskar, klass 28.



Innehavaren har anfört att de motanförda märkena inte är identiska med dennes märke samt att det motanförda märket nr 5881347 omfattar produkter i klass 28 som inte är lika de produkter som den internationella registreringen avser. Vidare hänvisar innehavaren till dennes gemenskapsvarumärke nr 221812 och hävdar att det har en äldre rätt i förhållande till de motanförda märkena.

SKÄL

Hinder mot att en internationell varumärkesregistrering ska 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 §.

Enligt 14 § första stycket 9 punkten 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.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, främst märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser.

PRV gör följande bedömning.

Med anledning av innehavarens hänvisning till sitt gemenskapsvarumärke med tidigare registreringsdatum än de mothållna varumärkena vill PRV inledningsvis framhålla att fråga om bättre rätt inte kan prövas i administrativ ordning utan endast vid allmän domstol, jfr 44 § varumärkeslagen. PRV har vid sin officialprövning att utgå från att registrerade kännetecken är giltiga. Någon förnyad bedömning i ett senare ansökningsärende av om en bestående äldre registrering är hållbar eller inte ska således inte göras (jfr Regeringsrättens dom i mål nr 1764-04 PIZZA PAPA JOHN'S).

Vad sedan gäller förväxlingsbarheten med de motanförda märkena finner PRV följande. De motstående märkena innehåller samma ord och samma figurativa inslag i form av en hand varvid märkeslikhet kan konstateras.

Vidare omfattar innehavarens märke varor i klass 18 och klass 25 som är av samma och liknande slag som de varor i klass 18, 25 och 28 som ROECKL (2157857) har registrerat för. Likhet råder även mellan de varor i klass 25 som innehavarens märke avser och de gymnastik- och sportartiklar samt sporthandskar i klass 28 som ROECKL (5881347) omfattar.


Vid en helhetsbedömning finner PRV att innehavarens märke är förväxlingsbart med de motanförda gemenskapsvarumärkena.

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

Beslutat den

07 SEP 2010


Hans Nordlund


Katy Lundqvist

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutsdagen.