

Varumärkesansökan nr 2010/08453

Bergenstråhle & Lindvall Aktiebolag
Box 17704
118 93 Stockholm

SÖKANDE

Gerry Sportswear Company LLC
512 Seventh Avenue, 9th Floor
New York, NY 10018
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

2011 -11- 3 0

OMBUD

Bergenstråhle & Lindvall Aktiebolag
Box 17704
118 93 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår delvis ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 18 § varumärkeslagen (2010:1877). Ansökan avslås för samtliga sökta varor i klasserna 9, 12 14, 18 och 25.

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket GERRY OUTDOOR SINCE 1946 DENVER COLORADO för glasögonvaror, nämligen solglasögon, skyddsglasögon och skidglasögon, i klass 9, cykeltursväskor, packväskor anpassade för cyklar, i klass 12, cykeltursväskor och packväskor anpassade för cyklar, i klass 12, armbandsur, fickur och klockor, i klass 14, reseffekter och sportväskor, bärmesar, ryggsäckar, midjeväsor och ryggsäckar med vätskesystem, i klass 18, tältdelar och -tillbehör, nämligen tältpinnar och tältdörrar, skumdynor och utomhussovsäckar, i klass 20, samt fotbeklädnader, sockor, parkasar, ponchos, långbyxor, underkläder, dunvästar, sweaters, huvor och regnrockar, kavajer, västar, t-shirts, simdräkter, skjortor, kortbyxor, hattar, kepsar, handskar, tumvantar och scarves, i klass 25.

GERRY G
OUTDOOR SINCE 1946 DENVER COLORADO
Det sökta märket.

PRV har som hinder för det sökta märkets registrering anfört att det är förväxlingsbart med nedanstående kännetecken.

Det nationella varumärket GERRY WEBER, med registreringsnummer 324207, registrerat för parfymervaror, eteriska oljor, kosmetiska medel för kropps- och skönhetsvård samt hårvårdspreparat, i klass 3, samt beklädnadsartiklar, i klass 25.

Gemenskapsvarumärket GERRY RAFFERTY, med registreringsnummer 2567311, registrerat för ljud- och videoinspelningar och programvara; ljud- och videoinspelningar och programvara som kan nedladdas från Internet; inspelningsmedia; band, kassetter, cd-romskivor, skivor, dvd-skivor, cd-skivor; samt delar och komponenter till alla nämnda varor, i klass 9, trycksaker och publikationer; böcker; magasin; periodiska publikationer och bilagor; broschyrer och kataloger; faktablad; pamfletter och häften; papper och pappersartiklar; papp och artiklar av papp; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); överföringsbilder; överföringsbilder; pennor, blyertspennor, färgkritor, pennfodral, suddgummin, linjaler, affischer, märkpennor, pennvässare, tavlor och tryck, klistermärken, brevpressar, dagböcker och kalendrar; apparater för ritning; målarpenslar och -lådor; musikpartitur och libretto samt notblad, i klass 16, kläder; fotbeklädnader samt huvudbonader, i klass 25, leksaker, spel och saker att leka med, i klass 28, underhållningstjänster, tillhandahållande av en webbplats avseende underhållningstjänster; elektronisk publicering av ljud, bilder och data, i klass 41, samt upplåtande och underhåll av en webbplats inom området för underhållningstjänster, i klass 42.

Den internationella varumärkesregistreringen GERRY WEBER, med registreringsnummer 718920, registrerad för perfumery, cosmetics, deodorants for personal use, soaps, shampoos, hair lotions, after-shave lotions, sun tanning preparations (cosmetics), i klass 3, spectacles (optics), sunglasses, spectacles frames, spectacle cases, i klass 9, jewellery, horological instruments, watchbands, i klass 14, samt goods made of leather and imitations of leather (included in this class); trunks and travelling bags; umbrellas and parasols, i klass 18.

Den internationella varumärkesregistreringen GERRY WEBER, med registreringsnummer 804802, registrerad för footwear and headwear, i klass 25.

Firman GERRY RÖNNMARK AB, med organisationsnummer, 556598-6071, under vilken det enligt verksamhetsbeskrivningen i Näringslivsregistret ska bedrivas tillverkning och handel med idrotts- och sportartiklar, konfektion, konfektionstillbehör, konst, prydnadsföremål samt presentartiklar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva konsultverksamhet i ekonomiska frågor samt idka handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Sökanden har bestridit att det sökta märket är förväxlingsbart med de motanfödda kännetecknen och i huvudsak anfört följande. Beståndsdelen GERRY är varken dominerande eller särskiljande i något av de motstående kännetecknen. Samtliga motstående kännetecken innehåller ett efterled som i huvudsak uppfattas som ett släktnamn. Detta föranleder att helhetsintrycket mellan de motstående kännetecknen skiljer sig åt i så pass stor utsträckning att förväxling inte kan vara vid handen.

Släktnamnen ska även anses vara det mest distinkta inslaget i de motanfödda kännetecknen. Det sökta märket är dessutom sökt i figur, vilket ytterligare särskiljer märket i förhållande till motstående kännetecken. Omsättningskretsen får heller inte uppfattningen om att de sökta varorna härrör från samma kommersiella ursprung som de motanfödda varorna och verksamheten. Trots registreringen av gemenskapsvarumärket GERRY RAFFERTY, har ordmärket GERRY blivit registrerat i Finland, Frankrike och Irland för de sökta varorna.

Därtill har sökanden även registreringar för ordmärket GERRY som registrerades före det motanfödda gemenskapsvarumärket i Österrike, Danmark och Storbritannien.

SKÄL

2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling. Detta inbegriper risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

Enligt 2 kap. 8 § andra stycket 2 varumärkeslagen omfattas ett varumärke som är registrerat genom en internationell varumärkesregistrering som enligt 5 kap. fått giltighet i Sverige i de varukännetecken som anförs i 2 kap. 8 § första stycket varumärkeslagen. På samma sätt omfattas gemenskapsvarumärken i dessa varukännetecken enligt 2 kap. 8 § andra stycket 4 varumärkeslagen. Enligt 2 kap. 9 § varumärkeslagen gäller ovanstående bestämmelser på motsvarande sätt i fråga om registrerade firmor.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas. Sådana omständigheter är bland annat graden av likhet mellan kännetecknen, samt likheten mellan de sökta varorna och tjänsterna och den verksamhet som kännetecknen avser. Även ett känneteckens särskiljningsförmåga ska beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning

Med anledning av innehavarens hänvisning till att denna genom tidigare varumärkesregistreringar i Österrike, Danmark och Storbritannien har en bättre rätt till det sökta märket, vill PRV inledningsvis framhålla följande. Fråga om bättre rätt till ett kännetecken kan endast prövas efter ansökan om administrativ hävning hos PRV eller vid allmän domstol (jämför 3 kap. 6-19 §§ varumärkeslagen, 13 kap. 2 § rättegångsbalken och Regeringsrättens dom i mål nummer 1764-04 PIZZA PAPA JOHN'S i figur). PRV tar därför endast ställning till huruvida det sökta märket är förväxlingsbart med de motanfödda kännetecknen.

Både det sökta märket och samtliga de motanfödda kännetecknen inleds med det särskiljande och dominerande märkeselementet GERRY. Det finns genom detta gemensamma märkeselement en fonetisk och visuell likhet märkena emellan. Det figurativa inslagen i det sökta märket föranleder ingen annan bedömning. Därmed föreligger märkeslikhet.

Vad sedan gäller varuslagslikheten, råder det identitet mellan de sökta och de motanfödda glasögonvarorna, i klass 9 och de tidsmätande instrumenten, i klass 14. Det råder även identitet mellan de kläder, huvudbonader och fotbeklädnader som avses i det sökta och vissa av de motanfödda märkena. Dessutom är den motanfödda verksamheten tillverkning och handel av konfektionsvaror av liknande slag som den sökta varan kläder. Detta eftersom de motanfödda konfektionsvarorna även innefattar kläder. Varorna och tjänsterna får därmed anses komplettera varandra.

Det sökta märket avser även diverse väskor, ryggsäckar och andra bärredskap. Dessa är av liknande slag som de väskor och koffertar som avses i ett av de motanfödda märkena, eftersom dessa innehar samma användningsområde. Även de motanfödda varorna utförda i läder eller läderimitation är av liknande slag som de sökta bärredskapen. Detta eftersom de

motanförda lädervarorna kan anses omfatta de sökta bärredskapen. Vad gäller motanförda paraplyer och parasoller, återfinns dessa oftast på samma försäljningsställen som de sökta bärredskapen, varför varuslagslikhet råder även mellan dessa varor.

Varor tillhandahållna under lydelsen GERRY kan uppfattas ha ett kommersiellt samband med varor tillhandahållna under de motanförda kännetecknen (jfr Patentbesvärsträtts dom i mål nr 05-210, LOUIS i figur). Vid en helhetsbedömning finner PRV att de motstående märkena är förväxlingsbara med avseende på samtliga varor i klasserna 9, 12, 14, 18 och 25. Sökandens märke kan därför inte registreras med avseende på de varor och tjänster där varuslagslikhet har konstaterats. Vad sökanden anført i övrigt medför ingen annan bedömning av ärendet.

Mot bakgrund av ovanstående ska ansökan avslås delvis.

Beslutat den **3 0 NOV 2011**



Nina Isaksson



Eva Wef

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

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