

AVSLAGSBESLUT

Internationell registrering ska delvis inte gälla i Sverige

IR 851915

Zacco Sweden AB

Box 5581

114 85 Stockholm

INNEHAVARE

IL BISONTE S.r.l.

Via del Parione, 11

I-50123 FIRENZE

Italien

OMBUD

Zacco Sweden AB

Box 5581

114 85 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av 5 kap. 9 § varumärkeslagen (2010:1877) att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen delvis inte ska gälla i Sverige. Den internationella registreringen ska inte gälla för följande varor/tjänster:

Klass 18

Leather and imitation leather, goods made of these materials not included in other classes; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

Klass 25

Clothing, footwear, headgear.

ÄRENDET

Ärendet avser giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen IL BISONTE, återgiven nedan, registrerad för timepieces, jewelry, i klass 14, leather and imitation leather, goods made of these materials not included in other classes; animal skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery, i klass 18 och clothing, footwear, headgear, i klass 25.



PRV har som hinder mot att bevilja den internationella registreringen giltighet i Sverige anfört följande gemenskapsvarumärken.

BISON med registreringsnummer 1967199, återgivet nedan, som avser tvål; parfymervivaror, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor, i klass 3, läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror, i klass 18 och kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, i klass 25.

BISON

BISON med registreringsnummer 3784543 som avser tvål, parfymervivaror, eteriska oljor, kosmetika, hårvatten; tandpulver, -kräm och -pastor, i klass 3, läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material, ingående i denna klass; djurhudar och pälskinn; koffertar, resväskor och resbagar; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror, i klass 18, kläder, fotbeklädnader och huvudbonader, i klass 25, detaljistförsäljning; förmedling av handels- och ekonomiska kontakter, även via Internet; företagsledning; kontorstjänster; kontorstjänster, i klass 35 och formgivning (industriell), forskning och utveckling för andra, i klass 42.

Innehavarens har anfört att ordet BISON har begränsad särskiljningsförmåga och ett begränsat skyddsomfång för de aktuella varorna. De som hinder anförda varumärkena skiljer sig från innehavarens märke genom figuren i det märket. Helhetsintrycket av märkena, även med hänsyn taget till en bleknande minnesbild, motiverar att de inte är förväxlingsbara.

SKÄL

Av 5 kap. 8–9 §§ varumärkeslagen framgår att PRV ska besluta att den internationella varumärkesregistreringen helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, om hinder föreligger enligt 2 kap. 4–11 §§ varumärkeslagen.

Enligt 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, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

PRV gör följande bedömning.

PRV finner att innehavarens märke, av relevans för varuslagslikhetsbedömningen här, omfattar leather and imitation leather, goods made of these materials not included in other classes; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery, i klass 18 och clothing, footwear, headgear, i klass 25.

PRV finner att gemenskapsvarumärket BISON med registreringsnummer 1967199 omfattar med innehavarens märke identiska varor i klass 18 och 25.

PRV finner att gemenskapsvarumärket BISON med registreringsnummer 3784543 omfattar med innehavarens märke identiska varor i klass 18 och 25.

Det föreligger varuslagslikhet.

PRV konstaterar att innehavarens märke lyder IL BISONTE och är utfört med en svart stjärna över ordet, som närmast betyder "bisonoxen". I utförandet, över stjärnan, återfinns en stiliserad bisonoxe i ett språng.

PRV finner att IL BIOSONTE omsättningskretsen, med avseende på de beklädnadsartiklar, accessoarer och tillbehör som innehavarens märke avser och i och med kännedomen om italienska språket avseende mode hos omsättningskretsen liksom märkets koncept, är bekant med ordet och kan härleda översättningen av det. PRV finner att IL BISONTE har ordinär särskiljningsförmåga för de relevanta varorna och därmed inte är kvalitets- och beskaffenhetsangivande.

PRV finner att BISON med registreringsnummer 1967199 består av det engelska ordet för "bisonoxe". Det finns därmed en liknande association till innehavarens märke. Ordet BISON är likt IL BISONTE förutom den artikeln före och -TE på slutet. Fonetiskt, finner PRV, att märkena är lika, även om de visuellt skiljer sig från varandra då O i gemenskapsvarumärket är utfört i figur med två vågrätt pekande horn upptill.

PRV finner att BISON med registreringsnummer 3784543 består av det engelska ordet för "bisonoxe". Det finns därmed en liknande association till innehavarens märke. Ordet BISON är likt IL BISONTE förutom den artikeln före och -TE på slutet. Fonetiskt, finner PRV, att märkena är lika, även om de visuellt skiljer sig från varandra med avseende på figuren i innehavarens märke.

Det föreligger märkeslikhet.

Vid en helhetsbedömning finner PRV att de som hinder anförda märkena är förväxlingsbara med innehavarens märke.

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

Beslutat den

Hans Nordlund

Kristian Sköld

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.

NOTIFICATION

You have received a decision from the Swedish Patent and Registration Office. The decision states *inter alia* that the international registration 851915 partially has no effect in Sweden. If you wish to appeal the decision you shall lodge an appeal with the Court of Patent Appeals (Patentbesvärsrätten) within 2 (two) months from the date of the decision. The communications between the Court and the holder must be in Swedish. The appeal should be sent to:

The Swedish Patent and Registration Office
Box 530
S-826 27 Söderhamn
Sweden