



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 30 juni 2010

## **Klagande**

Orfagen

Parc Technologique du Canal

4, rue Marie Curie

F-31520 Ramonville Saint Agne, Frankrike

Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

## **SAKEN**

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen

GAMMAGEN

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 30 maj 2007

angående int.reg. nr 843.800, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar frågan om giltighet i Sverige av den internationella registreringen av varumärket GAMMAGEN åter till PRV för erforderlig behandling.

**YRKANDE M.M.**

Orfagen har vidhållit sin begäran om att den internationella registreringen av varumärket GAMMAGEN skall gälla i Sverige.

Bolaget har i Patentbesvärsrätten hållit fast vid att varumärket GAMMAGEN inte är förväxlingsbart med det motanfödda gemenskapsvarumärket GAMMA.

Till utveckling av sin talan har Orfagen, som det får förstås, hänvisat till de omständigheter som bolaget anförde hos PRV, men som inte antecknats i verkets beslut, bl.a. följande.

Förutom att ”gamma” är det grekiska alfabetets tredje bokstav är det en inom medicinen vanligt förekommande term. Gammaglobulin är den vanligaste typen av immunglobuliner, vilka finns naturligt i blodet men även används som läkemedel. Prefixet GAMMA- i den internationella registreringen GAMMAGEN hänför sig till ordet gammaglobulin, som är den aktiva substansen i läkemedlet i fråga. Prefixet har en beskrivande funktion för varan och är därför i sig inte särskiljande. En näringsidkare kan därför inte tillerkännas ensamrätt som utesluter andra tillverkare av samma typ av varor från att använda ordet.

När ett sådant ord förses med ett prefix eller en ändelse, i det förevarande fallet -GEN, måste i vart fall tillägget anses särskilja märket tillräckligt för att förväxlingsrisk inte skall anses föreligga. Suffixet -GEN anspelar på innehavaren Orfagen och innehar inte någon särskild betydelse i förhållande till farmaceutiska preparat, särskilt inte för sådana innehållande gammaglobulin.

Gammaglobulin administreras intravenöst och således endast av sjukhuspersonal vilka har ingående kunskaper om de läkemedel och varumärken som förekommer på den aktuella marknaden. Någon förväxlingsrisk i omsättningskretsen föreligger därför inte.

## DOMSKÄL

Orfagens internationella varumärke GAMMAGEN avser farmaceutiska preparat i form av flervärdiga immunoglobuliner ("polyvalent immunoglobulins") i klass 5. Orfagens märke avser därmed, som PRV konstaterat, varor av samma slag som de varor i form av farmaceutiska preparat som det motanförla gemenskapsvarumärket GAMMA är registrerat för i samma klass.

Läkemedel innehållande gammaglobulin, som är den verksamma substansen i respektive läkemedel, administreras, enligt vad utredningen visar, intravenöst. I allt väsentligt är det således medicinskt utbildad personal som saluför, köper in och hanterar läkemedel av detta slag. Omsättningskretsen får därmed anses vara välinformerad och uppmärksam, jfr EU-domstolens dom den 26 april 2007 i mål C-412/05 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån (TRAVATAN), punkt 51 f.

Med avseende på läkemedel innehållande den aktiva substansen gammaglobulin är ordet GAMMA i varumärkesrättslig mening närmast beskrivande. Det äldre varumärket GAMMA kan därmed i sig inte anses ha någon egentlig ursprunglig känneteckenskraft för läkemedel av detta slag. Denna svaghet i distinktivitetshänseende vidlåder för övrigt också förledet i Orfagens märke GAMMAGEN.

Ändelsen -GEN i Orfagens märke har, så som PRV anfört, bl.a. betydelsen enhet i kromosom som bär arvsanlag. I förhållande till läkemedel innehållande gammaglobulin kan dock ändelsen, såvitt framkommit, inte anses vara direkt beskrivande. Ändelsen -GEN utgör därmed den i varumärkesrättslig mening distinktiva delen av Orfagens varumärke.

Vid en helhetsbedömning av de motstående märkena får förekomsten av ändelsen -GEN i Orfagens varumärke GAMMAGEN anses distansera detta märke tillräckligt från det motanförla gemenskapsvarumärket GAMMA för att det yngre märket inte skall vara förväxlingsbart med det äldre.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 2 (Formulär B)

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, tillika referent, f. patenträttsrådet Ulf Hallin och adjungerade ledamoten Charlotte Dahl. Enhälligt.