



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 28 januari 2011

PARTER

Klagande

Nycomed Pharma AS

Ombud: BRANN AB

Box 17192, 104 62 Stockholm

Motpart

Noscomed Medical Supply A/S

Ombud: Advokat Peter Skoglund

Advokatfirman Delphi, Box 1432, 111 84 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen NOSCOMED

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 9 april 2009

angående vm.reg. nr 390.653, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

EE

Postadress
Box 24160
104 51 Stockholm

Besöksadress
Karlavägen 108

Telefon
08-450 39 00

Fax
08-783 76 37

Org.nr
202100-3971

YRKANDEN M.M.

Nycomed Pharma A/S (Nycomed) har vidhållit sitt yrkande att det registrerade varumärket NOSCOMED skall upphävas.

Noscomed Medical Supply A/S (Noscomed) har bestritt ändring.

Som grund för sin talan har Nycomed, som det får förstås, hållit fast vid att varumärket NOSCOMED är förväxlingsbart med bolagets varumärke NYCOMED (reg.nr 212744) samt med bolagets gemenskapsvarumärken NYCOMED (reg.nr 000496752) och NYCOMED i figur (reg.nr 001756956). Nycomed har vidare åberopat att kännetecknet NYCOMED genom användning har förvärvat en förstärkt särskiljningsförmåga.

Noscomed har till grund för sitt bestridande åberopat att bolagets varumärke inte är förväxlingsbart med de märken innehållande kännetecknet NYCOMED som åberopats av Nycomed.

Parterna har till utveckling av talan anfört bl.a. följande.

Nycomed

Nycomed grundades 1874 och är ett av de 25 största läkemedelsföretagen i världen. I Sverige uppgick omsättningen år 2008 till 387 miljoner kronor. Dagligen blir cirka 450 000 svenskar hjälpta av läkemedel från Nycomed. Nycomed är därmed ett väl inarbetat kännetecken vars ursprungliga särskiljningsförmåga kompletteras och förstärks av dess genom inarbetning förvärvade känneteckenskraft.

Nycomed innehar ett antal varumärkesregistreringar över hela världen avseende kännetecknet Nycomed och innehar därutöver gemenskapsvarumärken som PANTOPRAZOL NYCOMED, PANTO NYCOMED, PANTOPRAZOLE NYCOMED och NYCOPLUS. Kring varumärket NYCOMED har en mycket omfattande global varumärkesportfölj byggts upp. Märket åtnjuter därmed ett avsevärt skyddsomfång som förstärks ytterligare av de två svenska Nycomedbolagen Nycomed Aktiebolag och Nycomed Sweden Holding 2 AB som ingår i Nycomedkoncernen. Kännetecknet har därmed inte endast en betydande ursprunglig

särskiljningsförmåga utan även en substantiell förvärvad särskiljningsförmåga på grundval av inarbetning som firma och varumärke.

Nycomeds varumärken skyddar identiska respektive liknande produkter som varumärket NOSCOMED.

De motstående märkena uppvisar likheter ur visuella och fonetiska synpunkter. Ur visuell synpunkt är märkena påtagligt lika eftersom de har lika många stavelser, de har nästan samma längd eftersom de innehåller sju respektive åtta bokstäver, de har en identisk inledande bokstav och de har identiska andra och tredje stavelser vilket gör att den övervägande delen av märkena är identisk. Även fonetiskt föreligger stora likheter eftersom märkena domineras av de identiska suffixen i kombination med att märkena inleds med bokstaven N. Vid slarvigt uttal tenderar vissa delar av ett märke att falla bort, varför risken vid en så stor märkesöverensstämmelse som i förevarande fall är överhängande att endast identiska delar kvarstår och artikuleras.

Risken för att konsumenten vid en konfrontation med märket NOSCOMED kommer att dra slutsatsen eller misstänka att produkten härrör från Nycomed eller från ett med Nycomed förbundet företag är överhängande, dels eftersom Nycomeds firma innehåller dominanten "Nycomed", dels eftersom Nycomed genom en rad varumärkesregistreringar bestående av eller innehållande märket NYCOMED eller NYCOPLUS kommit att förknippas med kännetecknen som har en uppbyggnad och struktur som delas av det yngre märket NOSCOMED.

Noscomed

Samtliga ordled som ingår i Nycomeds varumärken innehållande kännetecknet NYCOMED är mer eller mindre beskrivande. Att Nycomeds kännetecken endast kan anses besitta begränsad särskiljningsförmåga bekräftas även vid en kontroll av varumärkesregistret där det framkommer att det inom de aktuella varuklasserna dels finns ett flertal varumärken som innehåller ordleden "NY" och "CO", sammanskrivna på samma sätt och med samma placering som i Nycomeds varumärken, dels finns ett mycket stort antal varumärken som innehåller ordledet "MED" som suffix. För övrigt kan noteras ett inte obetydligt antal varumärken

som slutar med "COMED" eller "KOMED". Nycomed kan inte anses ha visat någon förvärvad särskiljningsförmåga för varumärket.

Noscomed bestrider inte att det föreligger en viss varuslagslikhet.

Det mellan kännetecknen gemensamma ledet "MED" är deskriptivt, eftersom det anger att det är fråga om medicinrelaterade varor. Likhetsbedömningen skall därför i första hand avse de motstående kännetecknens förled, bland annat eftersom dessa utgör de särskiljande och mest framträdande beståndsdelarna.

De första stavelserna skiljer sig markant åt, vilket leder till att märkenas helhetsintryck är helt olika. Den visuella och fonetiska huvudvikten läggs vid de inledande beståndsdelarna "NOS" och "NY" och mellan dessa föreligger, bortsett från den gemensamma begynnelsebokstaven N, vare sig uttalslikhet eller visuell likhet. Vidare ger prefixen "NOSCO" respektive "NYCO" helt olika associationer eftersom "NOSCO" anknyter till den latinska sentensen "att lära känna" medan "NYCO" syftar på nytt bolag eller sällskap. Inte heller föreligger det innehållsmässig likhet. Såvitt avser klass 3 skall även framhållas att jämförelsen avser å ena sidan ett ordvarumärke och å andra sidan ett figurvarumärke vilket minskar varje eventuell risk för förväxling. Någon förväxlingsrisk mellan de motstående märkena kan därför inte anses föreligga.

Nycomed har gett in skriftlig utredning, däribland årsredovisningar och förteckningar över varumärkesregistreringar.

DOMSKÄL

Den utredning som Nycomed har gett in i Patentbesvärslagen visar inte att de varumärken som bolaget åberopat som grund för sin invändning har förvärvat någon förstärkt särskiljningsförmåga inom den för varorna aktuella omsättningskretsen. Frågan om förväxlingsrisk skall därför avgöras mot bakgrund av den särskiljningsförmåga som följer av varumärkesregistreringarna.

Lika med PRV konstaterar Patentbesvärslätten att det föreligger varuslagslikhet mellan de varor som de motstående varumärkena omfattar, bl.a. beträffande farmaceutiska preparat för hudvård i klass 5 som det registrerade märket NOSCAMED avser och farmaceutiska preparat i samma klass som de motanförda varumärkena innehållande kännetecknet NYCOMED avser.

Vid en helhetsbedömning finner emellertid Patentbesvärslätten, lika med PRV, att skillnaderna mellan det registrerade varumärket NOSCAMED och de motanförda varumärkena innehållande kännetecknet NYCOMED är tillräckliga för att märkena inte skall anses vara förväxlingsbara.

Överklagandet skall därför lämnas utan bifall.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande, f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon Bergman, referent. Enhälligt.