



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 14 juni 2011

Klagande

Vanda Pharmaceuticals Inc.

9620 Medical Center Drive, Suite 300, Rockville, MD 20850, USA

Ombud: Tina Hård och Adam Weissbach, Advokatfirman Vinge KB

Box 1703, 111 87 Stockholm

SAKEN

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen VANDA PHARMACEUTICALS INC. i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 15 januari 2010 angående int.reg. nr 962.256, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

LC

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

Vanda Pharmaceuticals Inc. har vidhållit sin begäran att registreringen av det internationella varumärket VANDA PHARMACEUTICALS INC. i figur (int.reg. nr 962256) ska beviljas giltighet i Sverige.

Bolaget har till grund för sin talan åberopat att det internationella märket inte är förväxlingsbart med det av PRV motanfödda gemenskapsvarumärket WANDA'S (nr 2521813).

Till utveckling av talan har Vanda Pharmaceuticals anfört bl.a. följande.

Bolaget är ett amerikanskt företag som forskar på och utvecklar läkemedel inom olika områden. Det internationella märket VANDA PHARMACEUTICALS INC. i figur är designerat till ett flertal andra länder än Sverige avseende läkemedel i klass 5 och det har godkänts i bl.a. England och Beneluxländerna trots att det motanfödda märket är ett gemenskapsvarumärke och således är giltigt även i nämnda länder.

Märket utgörs av en sammansättning av orden Vanda Pharmaceuticals Inc. tillsammans med ett särpräglat figurativt tecken i färgerna grönt och blått. Det motanfödda märket består enbart av ordet WANDA'S. Det faktum att bolagets varumärke består av ett flertal ord och inte minst av ett framträdande och särpräglat figurativt tecken gör att såväl syn- som hörselintrycket markant avviker från ordmärket WANDA'S. Vad avser det uttalsmässiga, men även det visuella, har det betydelse att bolagets varumärke vad avser ordet Vanda saknar det 's som efterföljer det motanfödda märket WANDA'S samt då de inledande bokstäverna V och W skiljer sig åt. Skillnaden i uttal mellan nämnda ord är markant då Vanda uttalas med ett kort a medan WANDA'S uttalas med ett typiskt brittiskt eller amerikanst utdraget vokalljud: "Wååndas".

Det figurativa inslaget utgör en väsentlig del av bolagets varumärke och dominant, inte minst på grund av den starka färgsättningen. Att bortse från helhetsintrycket som bolagets figurmärke ger vore att tillkännage det motanfödda märket WANDA'S – som är föga särskiljande – ett alltför långtgående skydd.

Skillnaden mellan varumärkena är så markant redan vid bedömningen av märkeslikheten att det inte föreligger någon reell förväxlingsrisk.

Anledningen till att det internationella märket inte begränsas till specifika läkemedel eller specifik läkemedelsanvändning är att bolaget är ett utvecklingsbolag, dvs. det arbetar ständigt med att utveckla/undersöka nya produkter/marknader inom läkemedel. Bolaget tillhandahåller produkter under specifika varumärken/namn (Fanapt och Tasimelteon) och det internationella märket utgör ett samlingsnamn vilket används för produkter som bolaget tillhandahåller tillsammans med annat varumärke/namn på respektive produkt ifråga.

Det motanförla märket WANDA'S är registrerat för ett mycket specifikt ändamål i klass 5 och det förefaller vidare som att det används avseende en enda produkt, en kaka som innehåller barium och kan användas vid medicinsk röntgenanvändning. Det förefaller inte heller som att någon omfattande användning har skett av varumärket, varken i Europa eller i Sverige.

Den köparkrets som är aktuell i förevarande fall är s.k. informed users, dvs. informerade användare. Detta eftersom det är fråga om produkter relaterade till hälsa varvid användarna har mycket god uppfattning och medvetande om vad de använder.

Mot bakgrund av ovanstående framstår det som otroligt att det i förevarande fall skulle finnas risk för förväxling. Detta såväl med hänsyn till de båda varumärkenas olika utformning som till det faktum att de läkare, de enheter som tillhandahåller sjukvård samt apotek som skriver ut produkterna ifråga, samtliga är professionella användare av läkemedel. De områden som respektive varumärke ska användas för skiljer sig dessutom markant åt och risken för förväxling måste anses som obefintlig.

DOMSKÄL

Det internationella märket VANDA PHARMACEUTICALS INC. i figur avser läkemedel i klass 5. Det av PRV motanfödda gemenskapsvarumärket WANDA'S (nr 2521813) avser "farmaceutiska preparat för oralt intag för medicinsk röntgenanvändning, som innehåller röntgenkontrastmedium och har en torrlivsmedelsyta" i samma klass. Märkena omfattar därmed varor av samma slag, låt vara att gemenskapsvarumärket endast avser en viss typ av farmaceutiska preparat.

Omsättningskretsen för de motstående märkena sammanfaller beträffande de specifika farmaceutiska preparat som gemenskapsvarumärket omfattar och kan antas vara mer uppmärksam på de kännetecken som identifierar produkterna än genomsnittskonsumenten.

Den dominerande beståndsdel i det internationella märket VANDA PHARMACEUTICALS INC. i figur är beteckningen VANDA, vilken visuellt och fonetiskt i hög grad liknar gemenskapsvarumärkets enda element WANDA'S. De skillnader mellan märkena bestående i att det internationella märket innehåller det för varuslaget beskrivande elementet PHARMACEUTICALS, associationsformen INC. och en figur samt skillnaden i stavning av ordelementet VANDA i förhållande till WANDA'S är inte tillräckliga för att distansiera märkena från varandra.

Med hänsyn till att de motstående märkena avser varor av samma slag samt den likhet som föreligger mellan märkena finns en risk för att även en mer uppmärksam användare kan tro att varorna kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band. Vid en helhetsbedömning finner Patentbesvärslätten att det internationella varumärket VANDA PHARMACEUTICALS INC. i figur är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket WANDA'S. Överklagandet kan därför inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande, och Annika Ryberg samt adjungerade ledamoten Jon Bergman, referent. Enhälligt.