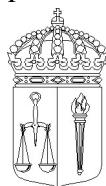


P



Mål nr 10-136

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 3 oktober 2011

Klagande

Dr. Babor GmbH & Co. KG
Neuenhofstraße 180, 52078 Aachen, Tyskland
Ombud: AlbiHns.Zacco AB
Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen BIOGEN

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 30 mars 2010
angående int.reg. nr 951.144, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärslagen undanröjer det överklagade beslutet och visar frågan om giltighet av den internationella registreringen BIOGEN (nr 951144) åter till PRV för erforderlig behandling.

LC

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

YRKANDE M.M.

Dr. Babor GmbH & Co. KG (Dr. Babor) har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin begäran om att den internationella varumärkesregistreringen BIOGEN ska gälla i Sverige.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det internationella varumärket BIOGEN inte är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket BIO GEN ACTIVE i figur (nr 750836).

Till utveckling av sin talan har Dr. Babor anfört bl.a. följande.

Det bör särskilt noteras att den av PRV motanförda registreringen innehåller en disclaimer för hela texten i märket, alltså även de två ord, BIO och GEN, som ligger till grund för att märkena anses vara förväxlingsbara enligt PRV:s beslut. Genom detta beslut har PRV gjort en felaktig bedömning som resulterat i att innehavaren av det motanförda märket tillmättes ensamrätt för just de delar av registreringen som uttryckligen undantagits från skydd genom en disclaimer. I sammanhanget kan då också noteras att det är mycket ovanligt med disclaimer i gemenskapsvarumärkesregistreringar.

DOMSKÄL

Det av PRV motanförda gemenskapsvarumärket BIO GEN ACTIVE i figur är registrerat med en disclaimer för orden BIOGEN ACTIVE. Detta innebär att sökanden vid registreringsförfarandet avstått från ensamrätten till och därmed skydd för de i märket ingående märkesorden. Med hänsyn härtill och då det utöver märkesorden saknas likheter mellan det yngre och det äldre märket föreligger inte hinder mot det internationella märkets giltighet i Sverige på de av PRV anförda skälen. Angående förväxlingsrisk vid disclaimer, se t.ex. Patentbesvärsrättens avgöranden i mål nr 93-377 (DIGITAL WORLD), 03-003 och 03-004 (HELP) samt 08-268 (JUICY).

Överklagandet ska därmed bifallas.

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