



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 13 februari 2015

PARTER

Klagande

Clinical Designs Ltd
Cambridge Science Park, Milton Road, CB4 0AB, Cambridge,
Storbritannien
Ombud: Gunnel Nilsson
Groth & Co KB, Box 6107, 102 32 Stockholm

Motpart

Simplified Solutions Sweden AB, 556801-4301
Nejlikevägen 16, 437 31 Lindome

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen XHaler

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 22 april 2014
angående upphävande av varumärkesregistrering nr 509.230, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet och häver
registreringen av varumärket XHaler (nr 509.230).

EE

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.

Clinical Designs Ltd har vidhållit att registreringen av varumärket XHaler ska upphävas.

Simplified Solutions Sweden AB (Simplified Solutions) har bestritt ändring.

Clinical Designs har till grund för sin talan hållit fast vid att det registrerade varumärket XHaler avseende bl.a. inhalatorer i klass 10 är förväxlingsbart med bolagets äldre gemenskapsvarumärke K-HALER (nr 9867474) skyddat för bl.a. identiska varor och K-Haler i figur (nr 5897715) omfattande liknande varor i samma klass).

Simplified Solutions har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående märkena inte är förväxlingsbara.

Clinical Designs har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. Eftersom de motstående märkena innehåller suffixet HALER är det således endast bokstäverna X respektive K som skiljer märkena från varandra. Därmed föreligger en betydande visuell likhet. Eftersom dessa bokstäver är strukturellt lika så ökar den visuella likheten och därmed förväxlingsbarheten. Dessutom är suffixet HALER i båda märkena visuellt separerat genom ett bindestreck i det äldre märket och genom att bokstaven H i det yngre märket är versal.

Även fonetiskt är märkena förväxlingsbara eftersom suffixen är identiska och vi i Sverige är engelsktalande och således uttalar märkena ”ekshejler” och ”kejhejler”. Märkena uppvisar mycket stora likheter vid en helhetsbedömning. Därtill ska läggas att varorna är identiska och att det finns stora risker för att det yngre märket associeras med Clinical Designs tidigare märken och dess innehavare. Man måste också vid bedömningen av förväxlingsrisken komma ihåg att användarna inte kommer att jämföra märkena bredvid varandra och vid samma tidpunkt. Av ett beslut av OHIM framgår att en ansökan för XHaler avslagits av de ovan angivna skälen.

Simplified Solutions har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. Suffixet "haler" är etablerat och generellt använt för den här typen av produkter i klass 10. Det finns representerat på ett stort antal medicinska inhalatorer av samma karaktär som K-HALER och X-Haler exempelvis Turbuhaler, Accuhaler och Dischaler. Vad gäller prefixet X möjlighet till förväxling kontra prefixet K så anser bolaget att risken för förväxling är mycket liten, varken som individuellt prefix eller i kombination med "haler" eller fonetiskt. Kombinationen "X" och "haler" är en marknadsmässig lek med prefix och suffix som syftar till att anspela på det engelska ordet "exhale" (att andas ut). Denna kombination är i fråga om betydelse långt ifrån K-Haler i det engelska språket samt långt ifrån "kejhejler" eller kejkejhaler, "kaaler", kåhaler eller "kåkåhaler" rent fonetiskt. Vidare har idag bokstaven X erhållit ett symbolvärde genom diskussioner kring "Generation X". Vidare skiljer sig märkena åt genom att ett bindestreck separerar delarna i de äldre märkena. Det yngre märket är istället tänkt som ett enda namn eller ord. Vidare är det äldre märket inte etablerat internationellt. Risken för igenkänning är därför mycket låg. Bolaget vill vidare påpeka att beslutet från OHIM är överklagat.

DOMSKÅL

Som PRV anfört föreligger det identitet mellan de inhalatorer som de motstående märkena XHaler och K-HALER omfattar i klass 10.

Visuellt finns en viss likhet mellan märkena eftersom båda innehåller beteckningen HALER. Vidare är de inledande bokstäverna X och K i respektive märkesord utseendemässigt lika.

De motstående märkena är även fonetiskt lika genom att båda innehåller beteckningen HALER. Såsom PRV anfört ligger det närmast till hands att lägga betoningen på de inledande bokstäverna X respektive K i märkesorden. Också denna omständighet medverkar till den fonetiska likheten.

I konceptuellt hänseende finns det också en likhet eftersom beteckningen HALER i märkena, med avseende på de varor som avses, för tanken till inhalatorer.

Som ovan angivits för beteckningen HALER tankarna till de varor som skyddas av det äldre märket. Beteckningen kan emellertid inte anses vara beskrivande för dessa. Det sammansatta märket K-HALER får därför anses besitta normal särskiljningsförmåga.

Vid en helhetsbedömning finner Patentbesvärslätten att det finns en risk för att användningen av varumärket XHaler leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder det yngre märket och innehavaren av gemenskapsvarumärket K-HALER. Registreringen av varumärket XHaler ska därför upphävas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.