

BESLUT

Internationell registrering skall gälla i Sverige

IR 789617

Ink. t. Patent- och
registreringsverket

2004 -12- 13

Första posten

INVÄNDARE

Equistro Pharma GmbH & Co. KG
An der Alten Ziegelei 18
D-48157 Münster
Tyskland

OMBUD

Kurt Lautmanns Patentbyrå Aktiebolag
Box 245
691 25 Karlskoga

INNEHAVARE

Otsuka Pharmaceutical S.A.
Provença, 388, 7^a planta
E-08025 Barcelona
Spanien

*Rättat 2004-12-15**OMBUD*

*Dr. Ing. M. Curell Sunol I.I.S.L.
(M.M. M. Curell Sunol, Mireia Curell A.,
Marcel·li Curell A., Osar Pirez)
Passeig de Gràcia, 65 Bis
E-08008 Barcelona
Spanien*

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) har denna dag beslutat att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen med stöd av 56 § första stycket varumärkeslagen (1960:644) skall gälla i Sverige.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket EKISTOL, för proprietary medicines, namely a pharmaceutical preparation for human use for the treatment of veins, klass 5.

Invändaren har yrkat att PRV skall besluta att den internationella registreringen inte skall gälla i Sverige. Till stöd för sitt yrkande har invändaren i allt väsentligt anfört följande. Innehavarens varumärke är förväxlingsbart med de efter tidigare ansökningar registrerade varumärkena EQUISTRO, med registreringsnummer 360628, för veterinära och hygieniska preparat; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk; vitaminpreparat, mineralsaltpreparat, spårelementpreparat, elektrolyt- (oorganiska salter) preparat, proteinpreparat, essentiella fettsyrepreparat, samtliga preparat anpassade för medicinskt bruk; vacciner och immuniserande medel; salvor och krämer som har terapeutisk effekt; antiseptiska salvor, läkande salvor, kylande salvor; vårdprodukter för hovar och klövar, preparat för vård av juver; anthelmintiska preparat; hostdämpande preparat; (anti)diarré preparat; preparat och spraypreparat som är aktivt mot flugor; preparat för utrotning av ohyra och skadedjur; samtliga ovannämnda varor är avsedda för administration till och/eller behandling av djur särskilt hovdjur inklusive hästar, klass 5 samt foder och födoämnen för djur; kompletterande foder, växtfoder, stärkande foder, blandat foder, mineralsaltfoder; tilläggsfoder och fodertillägg: dietiska preparat ej för medicinskt bruk; vitaminpreparat, mineralsaltpreparat, spårelementpreparat, elektrolyt- (oorganiska salter) preparat, proteinpreparat, essentiella fettsyrepreparat, samtliga preparat anpassade för icke-medicinskt

bruk; samtliga ovannämnda varor är avsedda för utfodring av och/eller administration till djur särskilt hovdjur inklusive hästar, klass 31 samt EQUISTRO, med registreringsnummer 242710, för sårsalvor, läkande salvor, vårdmedel för hovar och klövar nämligen fuktighetsreglerande och hov-hornförstärkande krämer innehållande t.ex. oljor, biotin och zink, klass 5 samt fodermedel, tilläggsfoder (ej för medicinskt bruk), klass 31. Enligt invändarens uppfattning föreligger framför allt ljudmässig likhet och varuslagslikhet men även visuellt är de båda varumärkena lika. Då invändaren och innehavaren verkar inom samma bransch är risken för förväxling stor. Invändarens varumärken och innehavarens märke överensstämmer i stavelseantal, i uttals- och betoningsrytm samt i vokalinnehåll. Även associationsskapande förväxling föreligger i enlighet med EG-domstolen avgörande i mål C-251/95 (Puma).

Invändaren har vidare anfört att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med invändarens inarbetade kännetecken EQUISTRO. Invändaren säljer sedan mer än 15 år tillbaka vård- och näringsprodukter för hästar under kännetecknet EQUISTRO. Invändaren är verksam i 40 länder världen över. Kännetecknet har använts i Sverige sedan 1980-talet. Invändaren har slutligen, som det får förstås, anfört att kännetecknet har ett utökat skydd enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen. Invändarens kännetecken är väl inarbetat i Sverige.

Invändaren har ingivit ett utdrag från invändarens hemsida <http://www.equistro.com/uk/unternehmen.html> med en kort beskrivning av den verksamhet som bedrivs.

Innehavaren av den internationella registreringen, som har getts möjlighet att inkomma med yttrande över vad invändaren har anfört, har inte bemött grunderna för invändningen.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen inte registreras om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs. Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet, 2 § tredje stycket samma lag.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen skall kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag. Förväxlingsbarhet kan enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, bland annat märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstateras att det råder likhet i varumärkesrättsligt hänseende mellan de varor i klass 5 som innehavarens varumärkesregistrering avser och de varor i klass 5 som invändarens varumärkesregistreringar avser. Vad beträffar märkeslikheten anförs följande.

De motstående varumärken uttalas alla med ett e-ljud och ett k-ljud i början, ett s-ljud och ett t-ljud i mitten samt ett o-ljud i slutet av varumärkena, vilket medför en viss likhet. Det föreligger dock visuella och uttalsmässiga skillnader mellan varumärkena. Visuellt skiljer sig bokstäverna QU i invändarens varumärken EQUISTRO respektive K i innehavarens varumärke EKISTOL åt. De olika uttalen av suffixen –TRO i invändarens varumärken respektive –TOL medför att de motstående varumärkena ytterligare distanseras ifrån varandra. Även med beaktande av den strängare likhetsbedömningen som skall tillämpas i fråga om varumärken avseende läkemedel är det PRV: s uppfattning att de i ärendet aktuella varumärkena, vid en helhetsbedömning, inte är förväxlingsbara enligt 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen jämfört med 6 § första stycket samma lag.

Invändaren har även gjort gällande att EQUISTRO vid tidpunkten för designeringen var ett för invändaren inarbetat kännetecken. Till stöd härför har invändaren bland annat uppgivit att invändaren i Sverige har använt kännetecknet sedan 1980-talet för vård- och näringsprodukter för hästar. Någon närmare utredning som visar de av invändaren angivna uppgifterna har dock inte tillförts ärendet varför de angivna uppgifterna inte visar att kännetecknet EQUISTRO var inarbetat vid den aktuella tidpunkten.

Eftersom invändaren inte har visat att EQUISTRO är ett för invändaren inarbetat kännetecken i Sverige har kännetecknet EQUISTRO inte heller ett utökat skydd enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen.

På grund av det ovan anförda utgår invändningen inte något hinder mot registreringen. Den internationella registreringen skall därför gälla i Sverige.

Beslutat den 02 DEC 2004


Anne Gustavsson


Ann-Charlotte Ohlsson

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två månader från beslutsdagen.