

Invändningsärende nr 2001/0170/0001

INVÄNDARE

Karl Storz GmbH & Co.
Mittelstrasse 8
D-78532 Tuttlingen
Tyskland

OMBUD

Gotapatent AB
Att. Hubertus Siebmanns
Box 154
561 22 Huskvarna

INNEHAVARE

Bausch & Lomb Surgical, Inc.
555 West Arrow Highway
Claremont, CA 91711
USA

OMBUD

Dr Ludwig Brann Patentbyrå AB
Box 17192
104 62 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2005 -01- 27

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen 347447 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser 347447 STORZ MILLENNIUM, återgivet nedan, som registrerades den 13 juli 2001 för mikrokirurgiska apparater i klass 10.

The logo features the word "storz" in a small, white, lowercase font inside a black rectangular box. Below this box, the word "MILLENNIUM" is written in a large, bold, black, uppercase font.

Invändaren yrkar, som det får förstås, att registreringen skall upphävas och har som grund för denna invändning bland annat anfört följande. Innehavarens varumärke är förväxlingsbart med invändarens registrerade varumärken 714808 STORZ KARL STORZ – ENDOSKOPE, 197732 KARL STORZ och EG-varumärket 113654 STORZ. I det nu registrerade varumärket är den registrerbara märkesdelen STORZ, eftersom ordet MILLENNIUM är en i alla möjliga sammanhang använd beskrivning i samband med det nyss avslutade årtusendet.

Innehavaren hemställer att invändningen skall avslås och anför bland annat följande. Av 1982 års avtal (med 1984/85 års tillägg) mellan Karl Storz GmbH & Co. och Storz Instrument Company framgår att Storz Instrument Company har rätt till märket STORZ i den utformning som omfattas av den amerikanska varumärkesregistreringen 623625. Utformningen av det märke som omfattas av denna, ej längre levande registrering, överensstämmer med utformningen av delen STORZ såsom ingående i innehavarens nu aktuella figurmärke. Av avtalet framgår vidare att avtalet skall binda parternas efterföljare. Innehavaren är Storz Instruments efterföljare och har därmed med stöd i 1982 års avtal rätt att använda och registrera elementet STORZ i bland annat det utförande som det förekommer i innehavarens nu aktuella märke. Till stöd för vad anförts har bifogats bland annat kopia på 1982 års avtal med 1984/85 års tillägg, kopia på fusionshandlingar avseende fusionen av Storz Instrument Company in i Storz Ophthalmics, Inc. och kopia på fusionshandlingarna avseende fusionen av Storz Ophthalmics, Inc. in i Chiron Vision Corporation under namnet Bausch & Lomb Surgical, Inc.

SKÄL

Enligt 14 § första stycket 6) och 9) varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan. Enligt 6 § första stycket samma lag anses kännetecknen förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag.

Vid bedömning av varukänneteckens förväxlingsbarhet skall en helhetsbedömning göras av märkes- och varuslagslikheten, med tillämpning av den s.k. produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att en förväxlingsbarhet skall vara för handen.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir således, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll. Man har även att beakta den potentielle konsumentens förekommande avsaknad av reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det också måste tas hänsyn till att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke i normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid förväxlingsbedömningen mellan märken skall därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse.

Det skall även fästas avseende vid graden av särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke skall utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis kan konstateras att innehavarens varumärkesregistrering STORZ MILLENNIUM och de av invändaren åberopade varumärkesregistreringarna STORZ, STORZ KARL STORZ – ENDOSKOPE och KARL STORZ omfattar varor som är av samma eller liknande slag och att det därmed råder varuslagslikhet.

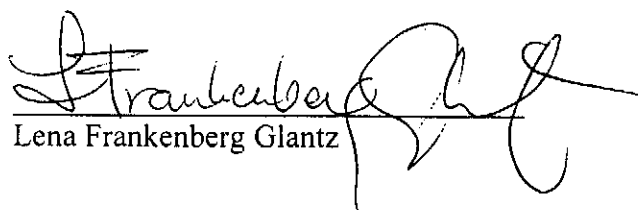
Vad sedan gäller märkeslikhet innefattar samtliga märken ordet/namnet STORZ som enda, dominerande eller karakteristiska beståndsdel. Detta även om ordet ifråga i innehavarens märke utgör en mindre del i förhållande till ordet MILLENNIUM och vissa av märkena har en enklare figurativ utformning. Det föreligger därmed sammantaget märkeslikhet mellan de aktuella kännetecknen. Vid en helhetsbedömning finner PRV därför att innehavarens märke är förväxlingsbart med de av invändaren anförda varumärkesregistreringarna.

Det avtal med efterföljande tillägg som innehavaren inlämnat kan inte anses styrka att innehavaren av motanförda märken lämnat medgivande till registrering av innehavarens märke.

Med hänsyn till vad anförts ovan utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat 27 JAN 2005


Bengt Staffas


Lena Frankenberg Glantz

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.