

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2003/0011/0001

INVÄNDARE

Glaxo SmithKline Biologicals (S.A.)
Rue de L'Institut 89
BE-1330 Rixensart
Belgien

Exp. Patent- och registreringsverket

2005-07-07

OMBUD

Awapatent AB
Box 11394
404 28 Göteborg

INNEHAVARE

Pfizer Health AB
112 87 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket PRIOLAX med registreringsnummer 358 312 som registrerades den 15 november 2002 avseende farmaceutiska preparat och dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, klass 5.

Invändaren yrkar att registreringen skall hävas. Som grund för sin talan har invändaren anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med dennes gällande registrering PRIORIX (med nummer 331 229), avseende farmaceutiska och medicinska preparat, nämligen vacciner för humanbruk, klass 5.

Till stöd för sin talan har invändaren anfört att de ifrågavarande märkena är förväxlingsbart lika i ett märkesmässigt perspektiv, då klara fonetiska likheter föreligger. Vidare har invändaren gjort gällande att det föreligger varuslagsmässig identitet i den för folkhälsan känsliga klassen 5.

Innehavaren har delgivits invändningen för yttrande men ej låtit sig avhöra.

SKÄL

Av 14 § första stycket sjätte punkten framgår att ett varumärke inte får registreras om detta är förväxlingsbart med en varumärkesregistrering som gäller i Sverige och besitter en tidigare rättsgrund. Enligt huvudregeln i 6 § första stycket samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan innehavarens och användarens kännetecken skall avgöras efter en helhetsbedömning i vilken alla omständigheter av betydelse i det enskilda fallet skall beaktas. Vid en 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 sett desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet skall vara för handen.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir, 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 besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det också måste beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstateras att det råder varuslagslikhet i varumärkesrättslig mening mellan de varor som innehavarens märke avser och de varor som det av användaren åberopade varumärket omfattar.

Vad därefter angår frågan om märkeslikhet har de motstående märkena det gemensamt att de fyra första bokstäverna i dessa, bokstäverna PRIO, är identiska och den sista konsonanten, X, är densamma. Märket PRIOLAX har emellertid slutledet LAX medan motsvarande led i märket PRIORIX utgörs av RIX. Det faktum att vokalerna A respektive I uttalsmässigt klart skiljer sig åt bör också beaktas. Nämnade olikheter beträffande märkesordens uppbyggnad och slutled begränsar likheten mellan märkena i visuellt hänseende och innebär i synnerhet att tydliga fonetiska skillnader består mellan märkena. Ingetdera märke kan heller uppfattas ha någon betydelse i språket som innebär att märkena av det skälet kommer närmare varandra.

Vid angivna förhållanden finner PRV att de i ärendet motstående märkena vid en helhetsbedömning får anses skilja sig i sådan grad att det trots ovan konstaterad varuslagslikhet inte föreligger någon beaktansvärd risk för att de kommer att förväxlas med varandra.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot att registreringen kvarstår. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 07 JUL 2005



David Holm



Tom Kronhöffer

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.