

Internationell registrering skall gälla i Sverige

IR 818168

INVÄNDARE

Allergan, Inc.
2525 Dupont Drive
Irvine, ca 92612
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 Stockholm
Sverige

2005-12-14

INNEHAVARE

Promoitalia S.a.s. di Valerio Matanò & C.
Via Suarez, 10
I-80129 Napoli
Italien

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 Bot cosmetic line Skin System, återgivet nedan, för bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices, i klass 3, pharmaceutical and veterinary products; hygienic products for medicine; dietetic substances for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides, i klass 5.



Internationell registrering nr. 818168
Märket är utfört i färgerna vitt, blått och fuchsia

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 märke är förväxlingsbart med, drar otillbörlig fördel av och har en menlig inverkan på invändarens äldre varumärken BOTOX med reg nr. 257196 för farmaceutiska preparat för terapeutisk behandling av neurologiska störningar och muskeldystoni, i klass 5, BOTOX med reg nr. 1999481 för farmaceutiska preparat för behandling av neurologiska åkommor, muskeldystoni, åkommor i glatta muskler, åkommor i autonoma nerver, huvudvärk, rynkor, hyperhydros, sportskador, cerebral pares, kramp, darrningar och smärta, i klass 5 och BOTOX med reg nr. 2015832, i figur återgivet nedan, för farmaceutiska preparat för behandling av neurologiska åkommor, muskeldystoni, åkommor i glatta muskler, åkommor i autonoma nerver, huvudvärk, rynkor, hyperhydros, sportskador, cerebral pares, kramp, darrningar och smärta, i klass 5.



Gemenskapsvarumärke nr. 2015832

Invändarens varumärke har registrerats i en lång rad länder och försäljningen av produkter med detta märke representerar ett mycket stort värde. Likaså har betydande belopp lagts ner på marknadsföringen. Enligt en till ärendet av invändaren bifogad uppställning uppgick den årliga globala försäljningen under år 2000 till 239 500 000 dollar, år 2001 till 309 500 000 dollar, år 2002 till 439 700 000 dollar, år 2003 till 563 900 000 dollar och år 2004 till 705 100 000 dollar. Enligt samma uppställning uppgick marknadsföringskostnaderna år 2000 till 75 400 000 dollar, år 2001 till 99 400 000 dollar, år 2002 till 163 700 000 dollar, år 2003 till 201 800 000 dollar och år 2004 till 226 200 000 dollar.

Invändaren har anfört att varuslagslikhet föreligger då märkena ur registreringssynpunkt har överlappande varuförteckningar, och i den mån det inte är fråga om identitet i varuslagshänseende, får varuslagen anses närbesläktade.

Användningen och marknadsföringen av invändarens produkter har enligt invändaren lett till att märket BOTOX har blivit välkänt inom vida kretsar såväl i Sverige som internationellt. Mot bakgrund av föreliggande uppenbara varukollision och det extra starka skydd som märket BOTOX måste kunna göra anspråk på utifrån dess välkändhet, skall märkeslikheten bedömas strängt. Ordet System i innehavarens märke saknar helt egen särskiljningsförmåga och genom att stå sist i märket har det mycket liten inverkan på märkets helhetsintryck. Helhetsintrycket präglas istället av inledningen BOT- och av att den efterföljande figuren mycket väl kan tolkas som bokstaven O. Tolkningen ligger enligt invändaren nära till hands då innehavaren i ett tidigare skede använt sig av varumärket BOTOSKIN för att senare ändra den fjärde bokstaven i märket till en O-liknande figur. Ändringen, som skedde efter att invändaren agerat mot användningen, indikerar tydligt att innehavaren på ett otillbörligt sätt önskar dra fördel av det anseende som är knutet till invändarens märke BOTOX. Detta inverkar menligt på sistnämnda märkes särskiljningsförmåga.

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

I 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen anges att ett varumärke inte får registreras bland annat om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan. Enligt 14 § första stycket punkten 9 får ett varumärke inte heller registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

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

Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två varumärken skall avgöras vid en helhetsbedömning i vilken alla omständigheter i det enskilda fallet skall beaktas. Bedömningen av märkes- och varuslagslikheten skall ske 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.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstateras att det föreligger likhet i varumärkesrättsligt hänseende mellan de varor som innehavarens registrering omfattar i klass 5 samt de varor som användarens registreringar avser i klass 5.

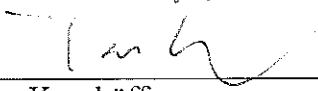
Det av användaren ingivna materialet visar att varor under hans märken sålts och marknadsförts på den globala marknaden till betydande belopp och under sådan tid att märket med avseende på de aktuella varorna får anses vara känt för den relevanta omsättningskretsen.

Angående märkeslikheten konstaterar PRV att de motstående märkena innehåller förledet ”BOT-”. Märkena skiljer sig dock åt på så sätt att den internationella registreringen är ett figurmärke där de i märket ingående beståndsdelarna utförs mot en bakgrund i färgen fuchsia, en ljusrosa nyans. Efter det för märkena gemensamma förledet följer ett figurinslag omgivet av COSMETIC LINE i cirkelskrift, varpå texten avslutas med lydelsen SKIN SYSTEM. De mothållna märkena har ändelsen ”-OX”, vilket ytterligare bidrar till att de motstående märkena distanseras.

Även med beaktande av den strängare likhetsbedömning som skall tillämpas i fråga om varumärken avseende läkemedel, och det utökade skydd som användarens märke skall tillmätas, finner PRV, vid en helhetsbedömning, att de i ärendet aktuella varumärkena uppvisar sådana betydande visuella och fonetiska skillnader att de inte är att bedöma som förväxlingsbara.

Invändningen utgör därmed inte något hinder mot registreringen. Den internationella registreringen skall därför gälla i Sverige.

Beslutat den 14 DEC 2005



Tom Kronhöffer



Herman Pettersson

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 beslutets dag.