

BESLUT

Exp. Patent- och registreringsverket

Internationell registrering skall inte gälla i Sverige

2005 -12- 14

IR 787605

INVÄNDARE

F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4002 Basel
Schweiz

OMBUD

Dr Ludwig Brann Patentbyrå AB
Box 17192
104 62 Stockholm

INNEHAVARE

La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique
Avenue René Levayer
F-86270 La Roche-Posay
Frankrike

OMBUD

Awapatent AB
Box 11394
404 28 Göteborg

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av att 54 § andra stycket och 56 § andra stycket varumärkeslagen att den internationella registreringen med nummer 787605 inte skall gälla i Sverige.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket LA ROCHE-POSAY som har publicerats för invändning för varorna perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, especially face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care and hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling and setting products; essential oils, i klass 3, samt dermatological products, i klass 5.

Invändaren har yrkat att den internationella registreringen inte skall beviljas giltighet i Sverige samt till stöd för sitt yrkande i allt väsentligt anfört följande.

Innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens märke ROCHE, i figur, återgivet nedan, registrerat under nummer 240571 för samtliga varor i klass 1, 3, 5, 10 och 31, samt

gemenskapsvarumärket ROCHE, i figur, återgivet nedan, registrerat under nummer 000223107 för kemikalier för industriell och vetenskaplig användning, kemiska ämnen för konservering av livsmedel, klass 1, färgämnen för livsmedel, djurfoder och farmaceutiska preparat, klass 2, tvål, parfymer, eteriska oljor, kosmetika, doftande och aromatiska ämnen, klass 3, farmaceutiska, veterinära och hygieniska produkter, dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat, plåster, förbandsmaterial, desinfektionsmedel, preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra, preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel, klass 5, inspelning av videoband och elektromagnetiska eller kinematografiska band för återgivning av medicinska ämnen, vetenskapliga instrument och apparater, klass 9, kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument, klass 10, trycksaker av dokumentär och vetenskaplig art om human- och veterinärmedicin samt om närliggande vetenskaper, klass 16, jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter, ej ingående i andra klasser, djurfoder, näringstillskott till djurfoder, klass 31, överföring av medicinsk och vetenskaplig information via datorsystem, klass 38, undervisning/utbildning, handledning/instruktion om medicin och hälsa, klass 41, samt vetenskapliga och medicinska tjänster via en databas; rådgivning och hjälp till användare av diagnostiska apparater, klass 42.

Även om användarens märken kan anses vara figurmärken kan ordelementet klart och tydligt utläsas och ordet skall därmed tillerkännas skydd. Eftersom innehavarens märke, LA ROCHE-POSAY, innehåller elementet ROCHE i sin helhet och eftersom det föreligger identitet avseende de varor som de motstående märkena avser i klass 5 är innehavarens märke förväxlingsbart med användarens märken som har skydd från tidigare datum. Det föreligger stora likheter mellan märkena. Ordet ROCHE har en mycket stark särskiljningsförmåga eftersom det mycket starkt kan betvivlas att omsättningskretsen skulle vara bekant med den franska betydelsen av ordet ROCHE. Även om omsättningskretsen skulle vara bekant med betydelsen av det franska ordet så finns det ingen som helst koppling mellan de aktuella varorna i klass 5 och ordet. Ordet ROCHE kan inte sägas vara beskrivande eller ens suggestivt för några varor i klass 5 överhuvudtaget. Det kan finnas en mängd olika faktorer som gör att märkena samexisterar i vissa länder. Det kan t.ex. röra sig om helt olika varor i klass 5 eller parterna kan ha ingått samexistensavtal i vissa länder. Användaren har lämnat in användningar i en rad andra länder än Sverige när varorna varit identiska. Vidare har innehavarens frivilligt strukit klass 5 avseende varumärket LA ROCHE-POSAY i Taiwan och Uruguay, vilket styrker det faktum att t.o.m. innehavaren anser att användaren har fog för påståendet att märkena är förväxlingsbara.

Åberopat gemenskapsvarumärke.



Märket är utfört i blått, Pantone 300 U.

Åberopat nationellt märke.



Innehavaren har yrkat att den internationella registreringen skall beviljas giltighet i Sverige samt anfört följande.

PRV är förhindrad att pröva om förväxlingsrisk föreligger mellan innehavarens märke och invändarens gemenskapsvarumärke ROCHE med registreringsnummer 000223107 eftersom registreringen inte anges som ett hinder i underrättelsen till IB om att invändning inkommit mot registreringens giltighet i Sverige, artikel 5 i Madridprotokollet samt regel 17 (3) i tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet. Av de angivna bestämmelserna följer att alla grunder som anförs som hinder mot giltighet i ett land skall anges inom 18 månader från dagen för underrättelsen om att designering skett.

Innehavarens märke är inte förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke ROCHE i figur eller med det nationella märket ROCHE i figur. Graden av särskiljningsförmåga för ordet ROCHE är synnerligen låg eftersom den svenska omsättningskretsen utan tvekan är välbekant med det franska ordet ROCHE:s betydelse, klippblock, samt att det är mycket vanligt förekommande i efternamn liksom geografiska benämningar i Frankrike och Belgien, t.ex. orterna La Roche, La Roche sur Foron och La Roche-sur-Yon. Funktionen av ordet roche kan således jämföras med t.ex. svenskans ord lund, borg, holm, berg etc., vilket är vanligt förekommande i såväl släktnamn som geografiska namn. Dessutom begränsas skyddsomfånget för märket ROCHE av dess figurativa inslag. Helhetsintrycket hos innehavarens varumärke LA ROCHE-POSAY skiljer sig avsevärt från helhetsintrycket hos invändarens varumärke. Märkena samexisterar för varorna i klasserna 3 och 5 i flera länder, bl.a. i invändarens hemland Schweiz.

För att visa att registreringsmyndigheter i andra länder har beviljat innehavaren skydd för märket LA ROCHE-POSAY, trots att innehavaren i det aktuella landet haft ett skydd för märket ROCHE, har innehavaren givit in kopior av handlingar från norska Patentstyret, en kopia av en förteckning av invändarens märke ROCHE i bl.a. Danmark, samt en faxkopia av en skrivelse från ett ombud i Spanien, i vilken anges att innehavarens märke beviljats skydd i Spanien.

Till bemötande av vad invändaren yttrat avseende 18-månadersfristen har innehavaren anfört att fristen om 18 månader i Madridprotokollet inte har någon som helst inverkan på en tredje parts möjlighet att åberopa de tidigare rättigheter som denne finner lämpliga även efter det att 18-månadersfristen löpt ut. Enligt invändaren syftar 18-månadersfristen till att ge PRV ytterligare tid att göra en materiell granskning av huruvida en registrering kan beviljas giltighet.

SKÄL

Om PRV finner att det finns något hinder mot att en internationell registrering blir gällande i Sverige skall myndigheten enligt 55 § första stycket varumärkeslagen inom 18 månader från dagen för underrättelsen om registreringen från Internationella byrån, IB, ge byrån besked om att registreringen inte kan gälla i Sverige och ange skälen för detta. Om hinder framkommer först efter invändning skall PRV enligt 56 § andra stycket samma lag antingen ge byrån besked om detta inom 18-månadersfristen eller inom samma tid meddela byrån att ett sådant besked kan komma att översändas efter det att 18-månadersfristen löpt ut. Meddelar PRV att ett sådant besked kan komma efter det att 18-månadersfristen löpt ut, skall beskedet lämnas till IB inom en månad från det att invändningsfristen löpte ut. Av regel 17 i tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet följer att PRV i sin underrättelse om invändning skall ange samtliga grunder samt, i de fall grunden är att märket som den internationella registreringen avser bedöms vara förväxlingsbart med (in conflict with) ett märke med en tidigare ansöknings- eller registreringsdag, märket med den tidigare giltighetsdagen, uppgifter om de varor som det märket avser samt uppgift om innehavaren av märket.

Av 56 § andra stycket varumärkeslagen framgår att PRV skall besluta att en internationell registrering inte skall gälla i Sverige om det efter det att invändning ingivits finns några hinder. Sådant hinder finns bl.a. om något hinder mot en nationell registrering skulle ha funnits enligt 14 §, 54 § 2 stycket samma lag. Enligt 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen skall ett märke inte registreras om det är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan. Av 6 § första stycket samma lag följer att kännetecknen skall anses förväxlingsbara enligt varumärkeslagen endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Vid bedömning av två märkens förväxlingsbarhet skall en helhetsbedömning göras. Vid denna helhetsbedömning skall hänsyn tas till såväl märkenas visuella, fonetiska och associationsmässiga likhet, som likheten i de varuslag som märkena avser. Vidare skall märkenas särskiljningsförmåga beaktas.

PRV gör följande bedömning.

Den 9 januari 2004 underrättade PRV IB om att en underrättelse om att PRV p.g.a. invändning kunde komma att underrätta IB om hinder efter det att 18-månadersfristen gått ut. Registreringen kungjordes för invändning den 5 november 2004. Invändningsfristen löpte därmed ut den 5 januari 2005. PRV hade således fram till och med den 5 februari 2005 på sig att informera IB om hinder mot giltighet i Sverige p.g.a. invändning. Invändarens skrivelse med åberopande av gemenskapsvarumärket ROCHE, med registreringsnummer 000223107 inkom till PRV först den 18 februari 2005. I enlighet med aktuella bestämmelser i varumärkeslagen samt i tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet kan det åberopade gemenskapsvarumärket därmed inte utgöra hinder för PRV att bevilja den internationella registreringen giltighet i Sverige.

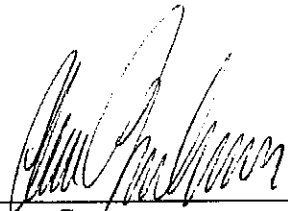
När det gäller frågan huruvida innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens i Sverige registrerade märke ROCHE i figur konstateras inledningsvis att det föreligger identitet mellan de varor som de motstående märkena avser i klass 3 och 5. Även märkeslikhet föreligger eftersom ordet ROCHE är det mest framträdande momentet i såväl invändarens som innehavarens märke. Den betydelse av ordet roche som innehavaren anfört, klippblock, medför inte att ordet har svag särskiljningsförmåga för de varor som är aktuella.

Inte heller vad innehavaren har anfört om ordets användning i geografiska benämningar eller som släktnamn medför att ordet har svag särskiljningsförmåga för aktuella varor. Även om invändarens märke innehåller ett figurativt inslag är de i ärendet aktuella märkena så lika att de vid en helhetsbedömning är förväxlingsbara. Den internationella registreringen skall därför inte gälla i Sverige.

Beslutat den 14 DEC 2005



Tom Kronhöffer



Anne Gustavsson

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 dagen för beslutet.

