

Internationell registrering skall gälla i Sverige

IR 818898

INVÄNDARE

Smith & Nephew, Inc.
1450 Brooks Road
Memphis, TN 38116
USA

OMBUD

Awapatent AB
Box 5117
200 71 Malmö

Exp. Patent- och registreringsverket

2006 -03- 2 2

INNEHAVARE

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
CH-4436 Oberdorf
Schweiz

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) har denna dag beslutat att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen med stöd av 56 § första stycket varumärkeslagen samt 55 § tredje stycket samma lag skall gälla i Sverige.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket Optinium för surgical implants (living tissues), i klass 5, artificial implants, in particular plates, nails, screws and tools for surgical use; surgical appliances (included in this class), i klass 10 och services of a surgeon, i klass 44.

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 invändarens efter tidigare ansökan registrerade gemenskapsvarumärke OXINIUM, med registreringsnummer 2338994, för metal alloys; zirconium i klass 6 och surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; elastic, suspensory and support bandages and stockings, bandages for joints; gloves for medical and surgical use; surgical splints and sponges; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture materials; orthopaedic implants i klass 10.

De båda märkena är enligt invändaren mycket lika. Båda börjar på O- och slutar på -INIUM. Däremellan finns bokstäverna -PT - i det yngre märket och -X - i invändarens märke. Helhetsintrycken av de båda märkena är likartat och de är svåra att skilja åt vid en första överblick och jämförelse. De båda orden är fantasiord vilket gör att orden inte ger upphov till några speciella associationer som skulle kunna öka avståndet mellan märkena. Allt sammantaget gör att det är stor risk för förväxling mellan märkena.

Vad avser varuslagslikheten har invändaren anfört att det föreligger varuslagslikhet mellan de varor i klass 10 som innehavarens registrering avser och samtliga de varor och tjänster i klass 5,10 och 44 vilka invändarens märke är registrerat för eftersom produkterna i klass 5 och tjänsterna i klass 44 är nära förknippade med varorna i klass 10.

Innehavaren av den internationella registreringen som beretts möjlighet att yttra sig över vad invändaren anfört har inte bemött grunderna för invändningen.

SKÄL

Enligt 14 § första stycket punkten 9 varumärkeslagen får ett varumärke inte 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 skall kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

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

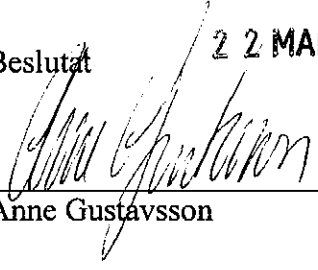
PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstateras att det råder identitet mellan varorna surgical instruments i invändarens gemenskapsvarumärke och varorna surgical appliances (included in this class) vilka innehavarens märke omfattar. Vidare föreligger varuslagslikhet i varumärkesrättsligt hänseende mellan varorna artificial implants, in particular plates, nails, screws and tools for surgical use vilka omfattas av innehavarens märke och varorna artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic implants vilka omfattas av invändarens gemenskapsvarumärke. Vad beträffar märkeslikheten anføres följande. De motstående märkena består av samma suffix, –NIUM. Däremot skiljer sig de båda märkenas prefix, OXI- och OPTI- från varandra. Denna skillnad medför att det föreligger en uttalsmässig och visuell skillnad mellan de motstående märkena. OPTINIUM skapar också genom sitt prefix OPTI- närmast en association till något som är optimalt vilket ytterligare distanserar märkena från varandra. PRV finner vid en helhetsbedömning att innehavarens märke OPTINIUM inte är förväxlingsbart med invändarens märke OXINIUM.

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

Beslutat

22 MAR 2006


Anne Gustavsson


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 beslutsdagen.