

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2005/0104/0001

Registrering nr 372390

INVÄNDARE

Biofarma
22 rue Garnier
FR-92200 Neuilly-sur-Seine
Frankrike

Exo Patent- och registreringsverket

2006 -10- 16

OMBUD

Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 Stockholm

INNEHAVARE

Mundipharma AG
St. Alban-Rheinweg 74
CH-4020 Basel
Schweiz

OMBUD

Ehrmer & Delmar Patentbyrå AB
Box 10316
100 55 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket BUVALOR med registreringsnummer 372390 som registrerades den 20 maj 2005 för farmaceutiska preparat för smärtlindring; analgetika, i klass 5.

Invändaren har yrkat att registreringen skall upphävas och har som grund härför anfört förväxlingsbarhet med dennes internationella registrering BIVALOS, med registreringsnummer 598060, som gäller i Sverige. Invändaren har vidare i huvudsak anfört följande. Registrering 372390 BUVALOR avser varuslagen "farmaceutiska preparat för smärtlindring; analgetika" i klass 5. Dessa varor täcks av den internationella registreringen 598060 BIVALOS, som bl a omfattar farmaceutiska preparat utan någon närmare begränsning. Full identitet i varuslagshänseende föreligger sålunda. Det kan vidare konstateras att enligt vedertagen praxis skall en extra sträng prövning tillämpas vid jämförelse mellan varumärken avsedda för läkemedel/farmaceutiska preparat. Mot den bakgrunden är det förvånande, att Patentverket har förbisett att anföra det äldre varumärket BIVALOS som hinder mot BUVALOR. Märkena är ju lika långa, har samma uppbyggnad

och består till fem sjundedelar av samma bokstäver, varvid de gemensamma bokstäverna har samma placering i de båda märkena (B_VALO_). Härav följer, att märkenas helhetsintryck kommer varandra synnerligen nära såväl fonetiskt som visuellt. Vad som försvårar för gemene man att hålla isär märkena är bl a att inget av dessa har någon klar språklig betydelse utan båda märkena framstår som fantasiord. Härtill är de lika långa och är uppbyggda på likartat sätt.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunden för invändningen och i allt väsentligt anfört följande. När man bedömer likheten mellan två märken är det helhetsintrycken som skall jämföras. Man skall inte som princip ägna sig åt att dela upp märkena i beståndsdelar och sedan jämföra beståndsdelarna mot varandra. Helhetsintrycken kan i och för sig styras av de ingående delarna, men det som då huvudsakligen styr helhetsintrycket torde vara prefixen i respektive märke och där skiljer sig märkena anmärkningsvärt åt. Även om en kund bara har en bleknande minnesbild av ett märke så tror vi inte att det föreligger några som helst risker för förväxling mellan BUVALOR och BIVALOS. Inte heller med den strängare praxis som råder anser vi att det föreligger någon risk till förväxling. Märkena skiljer sig såväl fonetiskt som visuellt anmärkningsvärt åt trots att man, när man styckar upp dem i bitar, kan se att det finns vissa gemensamma bokstäver. Invändaren Biofarma har även invänt i Finland och ett beslut i invändningärendet i Finland har kommit den 30 september 2005. Finska Patent- och Registerstyrelsen tillbakavisar Biofarmas invändning i dess helhet och förklarar att märkena som helhet betraktade helt enkelt inte är förväxlingsbara med varandra. Man påpekar vidare att de uttalsmässiga olikheterna är lika uppenbara som de visuella.

SKÄL

Av 14 § första stycket punkten 8 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett varumärke som omfattas av en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och som är registrerat efter tidigare ansökan.

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. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet. 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 vid förväxlingsbedömningen skall bortses från oväsentliga detaljskillnader vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse. Beaktas skall också att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Bedömningen av märkes- och varuslagslikheten skall ske med tillämpning av den s k produktregel. 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 de aktuella registreringarna omfattar produkter av samma eller liknande slag, varför varuslagslikhet är för handen.

Då varuslagslikhet konstaterats mellan de motstående registreringarna kommer förväxlingsrisken mellan dessa märken vara avhängig på om de till sitt utseende är så lika att det finns risk för att konsumenterna sammanblandar varumärkena och därmed även de varor som saluförs under respektive varumärke.

Innehavarens och invändarens märken har båda stark särskiljningsförmåga men delar inte någon betydelse eller association. Visserligen delar de motstående märkena, som invändaren också anført, vissa gemensamma bokstäver som även har samma placering i de båda märkena. De bokstäver som skiljer orden åt medför emellertid att det visuella helhetsintrycket av de båda märkena blir helt olika. Denna skillnad i stavning medför också att märkena till sitt uttal helt skiljer sig åt. Innehavarens märke BUVALOR och invändares märke BIVALOS är därmed, vid en helhetsbedömning, inte att uppfatta som förväxlingsbara. Härvid har också beaktats den något strängare bedömning som enligt fastlagd praxis fortfarande synes råda mellan varumärken som avser just läkemedel.

fel!

Följaktligen utgör den åberopade grunden hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat 16 OKT 2006



Bengt Staffas



Ulrika Axelsson

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.