

Invändningsärende nr 2005/0154/0001

Registrering nr 374145

INVÄNDARE

3M Company
3M Center, 2501 Hudson Road
St. Paul MN 55144
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

2006 -11- 1 0

OMBUD

Awapatent AB
Box 5117
200 71 Malmö

INNEHAVARE

Adara AB
Box 1228
131 28 Nacka strand

OMBUD

Advokatfirman Cederquist KB
Box 1670
11196 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 374145 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen gäller varumärkesregistrering nr 374145, ADARA, avseende kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; kemiska sammansättningar för eldsläckning; kemiska preparat för härdning och lödning; kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvämnen; bindemedel för industriell användning, i klass 1, blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfym, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor, i klass 3, hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk; spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial; dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; myggmedel för mänskligt bruk, i klass 5, kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar, suturmateriäl, i klass 10, papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimateriäl; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmateriäl); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmateriäl; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförmödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmateriäl (ej apparater); plastmateriäl för emballering (ej

ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer, klass 16, kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter, i klass 29, kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is, i klass 30, samt öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker, i klass 32.

Invändaren yrkar att registreringen hävs och har som grund härför anfört förväxlingsbarhet med dennes svenska varumärkesregistrering nr 324212, ALDARA, avseende immunförsvarsförstärkare och preparat för behandling av sjukdomar i andningsorganen, i klass 5. Invändaren har vidare väsentligen anfört följande.

God varuslagslikhet föreligger i förhållande till varuslagen i klasserna 5 och 10 i den kungjorda registreringen ADARA. Orden ALDARA och adara uppvisar betydande likheter i såväl visuellt som fonetiskt hänseende. Uttalsmässigt kan de båda orden sägas vara identiska då bokstaven "L" i vårt märke knappast uppfattas. Vi vill särskilt hänvisa till den strängare bedömning av förväxlingsrisken som enligt etablerad praxis tillämpas när det handlar om läkemedelsmärken och varumärken på det medicinska området. Med denna bedömning bör vårt varumärke ALDARA anses förväxlingsbart med varumärket ADARA. Vårt varumärke ALDARA är ett synnerligen värdefullt och viktigt varumärke för oss. Vi har en försäljning av produkter under varumärket ALDARA för varierande indikationer som uppgår till mer än en miljard US dollar. Produkterna under varumärket ALDARA marknadsförs av 3M Company, som har en betydande verksamhet inom hela det medicinska området och inom hälsovårdsområdet. 3M Company tillverkar och marknadsför ett stort sortiment av produkter såsom förband och hudskydd, sårförslutningar, medicinsk tejp, produkter för operationssjukvård (drapering, sterilisering, diatermi) stetoskop, dentala och ortopediska produkter, EKG. Omsättningskretsen kan därmed förledas tro att produkter inom dessa områden under det förväxlingsbara varumärket ADARA härrör från 3M Company.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och har väsentligen anfört följande.

ALDARA är endast registrerat för ett par farmaceutiska preparat; immunförsvarsförstärkare och preparat för behandling av sjukdomar i andningsorganen. Nämnade varor är inte av liknande slag i förhållande till någon av de varor för vilka ADARA registrerats. Invändaren har anfört att en särskilt sträng förväxlingsbedömning skall ske på det medicinska området. Det sålunda anförda är irrelevant redan av det skälet att registreringen för ADARA inte omfattar farmaceutiska preparat. Vidare kan det konstateras att följande varumärkesregistreringar som avser just farmaceutiska preparat i klass 5 sedan tidigare samexisterar med ALDARA: AVARA (CTM nr 24141), ARAVA (reg nr 676997), ADDAR (CTM nr 2774552) samt ADAWNA (reg nr 355336). Nämnade märken har olika innehavare och företer sinsemellan större likheter än vad som är fallet till ADARA, som inte heller är registrerat för farmaceutiska varor. ADARA skiljer sig tydligt ur ett fonetiskt och visuellt perspektiv från ALDARA. I ALDARA ligger betoningen på "AL", vilket skiljer sig från ADARA där betoningen endast ligger på "A". Bokstaven "L" medför även en betydande visuell olikhet mellan märkena. ALDARA är inte registrerat för varor i klass 10 och någon risk för förväxling föreligger inte heller i förhållande till registreringen av ADARA i klass 10.

SKÄL

Av 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

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 vid förväxlingsbedömningen skall bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse. Beaktas skall härvid att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Det skall vid förväxlingsbedömningen fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke skall utgöra en faktor som ökar risken för förväxling mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet. Vidare skall samtliga övriga relevanta fakta i det enskilda fallet beaktas, varvid graden av kännedom på marknaden om de aktuella märkena och en hos kännetecknen därigenom förvärvat särskiljningsförmåga spelar en central roll.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis vill ämbetsverket klargöra att frågan om huruvida invändarens märke ALDARA är förväxlingsbart med andra än det nu aktuella varumärket inte är relevant för den rättssak som nu är ifråga.

Det är däremot av intresse för saken i vilken mån ett redan registrerat och förväxlingsbart varumärke eventuellt förvärvat någon särskiljningsförmåga utöver den vilken märket kunde tillmätas redan vid registreringstillfället. Härvidlag skall beaktas i vilken utsträckning kännetecknet ifråga genom märkesanvändning gjorts känt i omsättningskretsen för de aktuella produktslagen. Invändaren har låtit meddela att – så som det får förstås – det under varumärket ALDARA försålts produkter för 1 miljard US dollar. Det saknas i och för sig anledning för PRV att särskilt ifrågasätta denna uppgift. Den aktuella uppgiften kan emellertid inte läggas till grund för slutsatsen att märket genom förvärvat särskiljningsförmåga stärkt sin ställning på den svenska marknaden för här relevanta produkter, då det vare sig närmare preciserats vilken marknad försäljningssiffran åsyftar, vilka produkter som avses eller vilken tidsperiod försäljningen omfattar. Den fortsatta bedömningen utgår således enbart från vad som kan utläsas av de här motstående registreringarna.

Vad det gäller varuslagslikheten i förevarande ärende kan konstateras att den helt centrala frågan är huruvida varuslagskollision föreligger i klass 5 och då närmast mellan de berörda varuslagen "immunförsvarsförstärkare" i invändarens registrering och "dietiska substanser


anpassade för medicinskt bruk" i innehavarens dito. Det är PRV:s uppfattning att inget av dessa båda begrepp per definition i någon nämnvärd mån får anses avgränsa de respektive produktkategorierna ifrån varandra. Det är därför av intresse att se till syftet med – eller den önskade effekten av – förtäring/intag av produkterna ifråga, vilket generellt sett får sägas vara att ge någon form av medicinsk effekt. I fallet med de varor som i detta fall definierats som "immunförsvarsförstärkare" följer av uppenbara skäl att den eftersträvade effekten kan förutsättas vara just att stärka immunförsvaret hos den tilltänkte slutkonsumenten, emedan den medicinska effekten till följd av intaget av (medicinskt anpassade) dietiska substanser i allmänhet inte definitionsmässigt kan sägas vara närmare avgränsad till visst område inom läkekonsten, av vilket följer att det med fog kan förutsättas att ett starkt immunförsvaret även kan vara syftet med intag av sådana dietiska substanser, vilka omfattas av innehavarens registrering. Det råder på grund av det anförda varuslagslikhet, i vart fall i varumärkesrättslig mening, mellan de aktuella produktslagen.

PRV övergår härmed till att bedöma märkeslikheten, varvid först noteras en uppenbar fonetisk likhet mellan innehavarens märke ADARA och invändarens märke ALDARA. Förutom att båda orden består av tre stavelser vardera, grundade på samma vokaler, får sägas att det i invändarens märke ingående L:et kan vara svårt att uppfatta vid ett muntligt känneteckensbruk. I visuellt hänseende uppenbarar sig en korresponderande likhet, i det att det bara är en enda bokstav som skiljer orden åt. En betydande märkeslikhet kan därmed konstateras.

Mot bakgrund av vad som sagts ovan befinnes – vid en samlad bedömning – innehavarens varumärke vara förväxlingsbart med det av invändaren anförda kännetecknet. Härvid har även beaktats den något strängare bedömning som enligt rådande administrativ praxis alltjämt synes råda vad det gäller förväxlingsrisken mellan läkemedelsprodukter. Således utgör grunden för invändningen hinder mot registreringens fortsatta bestånd, varför denna skall upphävas.

Beslutat **1 0 NOV 2006**


Ulrika Axelsson


Bengt Staffas

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsträtten, 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.