

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2005/0180/0001

Registrering nr 375265

INVÄNDARE

Novartis AG
Basel
Schweiz

OMBUD

Groth & Co KB
Box 6107
102 32 Stockholm

INNEHAVARE

Vitapost AB
Box 23
452 21 Strömstad

Exp. Patent- och registreringsverket

2006-11-16

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen gäller varumärkesregistrering nr 375265, SOLAMAX, avseende näringsstillskott i form av vitaminer och mineraler, i klass 5.

Invändaren yrkar att registreringen hävs och har som grund härför anført förväxlingsbarhet med gemenskapsvarumärke nr 2148153, SELEMAX, som är registrerat för dietiska substanser för medicinskt bruk, spädbarnsmat, vitaminer och mineraler, i klass 5. Invändaren har härvid – i allt väsentligt – påtalat att varuslagsidentitet råder och att de aktuella märkena är mycket lika.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och har i allt väsentligt påtalat att märkena inte är så lika att de kan förväxlas.

SKÅL

Av 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecken som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag. Frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två varumärken skall emellertid avgöras efter en helhetsbedömning i vilken alla omständigheter i det enskilda fallet skall beaktas.

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 förvärvad särskiljningsförmåga spelar en central roll.


PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis kan noteras att de motstående registreringarna delvis omfattar produkter av samma slag, av vilket följer att varuslagslikhet råder.

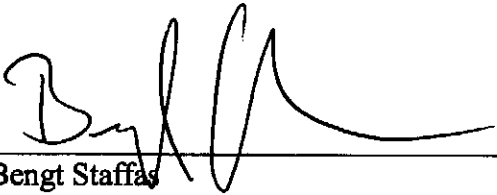
Vad sedan gäller märkeslikheten konstateras att de aktuella märkena besitter en gemensam märkesdel i suffixet -MAX, vilket emellertid i sig får sägas vara föga särskiljande i vart fall för produktslagen vitaminer och mineraler, då ordet MAX i detta sammanhang snarast är ägnat att uppfattas som beskaffenhetsangivande för de ifrågavarande nyttigheterna. Detta exempelvis i den meningen att produkten i sig innehåller en eftersträvansvärd och bestämd maximal dos av sådana substanser som det är tänkt att konsumenten skall tillgodogöra sig. Till stöd för detta kan anföras omständigheten att det i varumärkesregistret, i skrivande stund återfinns flera hundra registrerade varumärken (i klass 5), där ordet MAX utgör en del av de respektive märkena. Den ringa grad av särskiljningsförmåga som den här aktuella märkesdelen är bärare av måste således beaktas vid bedömningen, enligt vad som anförts ovan. De aktuella prefixen SELE- respektive SOLA- är uppbyggda kring olika vokaler, vilket för med sig att någon reell ljudmässig likhet inte föreligger. Vad det gäller associativa skillnader kan det enligt PRV:s mening lätt uppfattas att SELE- alluderar på grundämnet selen, alltmedan SOLA- osökt styr tankarna till verbet sola. Även med beaktande av att det är märkena i dess helheter som är föremål för bedömning finner ämbetsverket att märkena inte är förväxlingsbara, varvid särskilt har beaktats att de aktuella prefixen på ett tydligt sätt får sägas vara ägnade att ge upphov till olika associationer hos avnämarna.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat **1 6 NOV 2006**



Ulrika Axelsson



Bengt Staffas

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.