

## AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2005/0017/0001

Registrering nr 369746

### INVÄNDARE

Klosterfrau AG  
Wiesentalstr. 126  
7006 Chur  
Schweiz

### OMBUD

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB  
Box 7701  
103 95 Stockholm

### INNEHAVARE

Nordic Nature Pharma AS  
Orkidehøgda 3  
3051 Mjøndalen  
Norge

### OMBUD

Zacco Sweden AB (publ)  
Box 23101  
104 35 Stockholm

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), nedan VmL.

### ÄRENDET

Invändningen avser varumärket DELISAN i figur med reg nr 369746, registrerat den 17 december 2004, för blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårlotioner; tandpulver, -kräm och -pastor; kosmetiska preparat för hudvård, i klass 3, farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial; dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel (fungicider och herbicider); farmaceutiska preparat för hudvård, klass 5. Märket är återgivet nedan.



Innehavarens varumärkesregistrering nr 369746

Invändaren yrkar att registreringen skall upphävas och anger som grund härför att märket är förväxlingsbart med invändarens tidigare gemenskapsvarumärke MELISANA med reg nr 895706 som omfattar varor som är identiska med, eller liknande, de varor som ingår i varuförteckningen avseende märket DELISAN, såsom t ex farmaceutiska, veterinära och hygieniska preparat. Invändaren anför vidare bland annat följande. MELISANA är inte beskrivande, utan får anses besitta en hög grad av särskiljningsförmåga. Skyddsomfånget för MELISANA får därför anses vara betydande. Den figurativa delen i innehavarens märke är av underordnad karaktär, i huvudsak en mörk bakgrund. Innehavarens märke domineras därför av ordet DELISAN.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunden för invändningen och anför bland annat följande. Skillnaderna mellan orden MELISANA och DELISAN är tillräckliga för att förväxlingsrisk inte skall kunna uppstå. Orden är helt olika både auditivt och visuellt. Ordet DELISAN innehåller tre stavelser och ordet MELISANA 4 stavelser. Rytmen i orden blir helt olika. Begynnelsebokstäverna är lätt åtskiljbara. Inga associativa likheter finns mellan orden.

### SKÅL

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

Vid en bedömning av varukänneteckens förväxlingsbarhet skall en helhetsbedömning göras av märkes- och varuslagslikheten, med tillämpning av den s.k. produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att en förväxlingsbarhet skall vara för handen.

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 har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll. 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.

PRV gör följande bedömning.

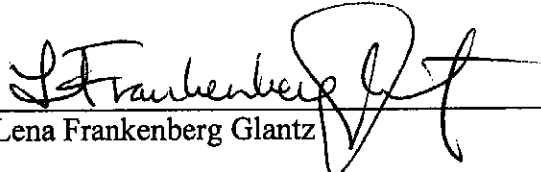
Inledningsvis kan konstateras att innehavarens märke och den av invändaren åberopade gemenskapsregistreringen omfattar skydd för varor av liknande slag. Därmed kan

varuslagslikhet fastslås. Vad sedan gäller märkenas likhet innefattar båda märkena bokstäverna –ELISAN-. Invändarens ordmärke inleds med bokstaven M- samt avslutas därtill med ett –A-, medan innehavarens märke inleds med bokstaven D- samt har ett pregnant figurutförande. Innehavarens märke DELISAN i figur skiljer sig därför både visuellt och fonetiskt från invändarens åberopade märke MELISANA. En strängare likhetsbedömning skall alltjämt tillämpas i fråga om varumärken avseende läkemedel. PRV finner trots detta vid en helhetsbedömning, i vilken även ingår risken för att omsättningskretsen genom association uppfattar att det råder ett samband mellan de motstående varumärkena, att de motstående varumärkena inte är förväxlingsbara.

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

Beslutat den **16 NOV 2006**

  
Karolina Hedberg

  
Lena Frankenberg Glantz

**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.