

Invändningsärende nr 2005/0125/0001

Registrering nr 373239

INVÄNDARE

Altana Pharma AG
Byk-Gulden-Str. 2
DE-78467 Konstanz
Tyskland

Exp. Patent- och registreringsverket
2007 -03- 02

OMBUD

Müller & Partners AB
Nybrogatan 11
114 39 Stockholm

INNEHAVARE

Trade Support GmbH
Lättichstrasse 8A
6342 BAAR
Schweiz

OMBUD

Albihns Malmö AB
Box 4289
203 14 Malmö

BESLUT

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

ÄRENDET

Ärendet avser invändning mot varumärket SANOL, med registreringsnummer 373239, registrerat för bakverk, konditorivaror, konfektyrer, glass; icke-medicinska sötsaker, tabletter och pastiller, i klass 30.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och gör gällande att märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket SANOSTOL, med registreringsnummer 3290459, registrerat för läkemedel, kemiska produkter för medicinska och hygieniska ändamål och dietiska livsmedel, i klass 5 och kosttillskott, vitaminberikade kosttillskott; karameller (med eller utan socker) och multivitaminkarameller, i klass 30. Till stöd härför har invändaren i allt väsentligt anfört att det mellan invändarens märke samt innehavarens märke föreligger god varuslagslikhet samt delvis även identitet. I fråga om märkeslikhet kan konstateras att de båda märkena uppvisar påfallande likheter, särskilt med avseende på inledning och avslutning som är identiska för de båda märkena. Det enda som skiljer märkena från varandra är de tre bokstäver som fallit bort i mitten av innehavarens märke. Dessa bokstäver intar en klart underordnad position och kan varken från visuell eller fonetisk

synpunkt tillmätas någon väsentlig betydelse. De delar av märkena som vid en jämförelse är avgörande, nämligen begynnelsen och slutet, är uppenbarligen identiska. Enligt praxis utvecklade av EG-domstolen föreligger en förväxlingsrisk när konsumenten tror att varor som tillhandahålls under olika märken härrör från samma företag eller från företag som har ett ekonomiskt samband. Förväxlingsbedömningen görs i form av en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta faktorer. Därvid tas hänsyn såväl till varuslags- som märkeslikhet, varvid en större grad av varuslagslikhet kompenserar för en mindre grad av märkeslikhet och vice versa. Vidare beaktas graden av distinktivitet hos det äldre märket på så sätt att ju högre det äldre märkets särskiljningsförmåga är, desto större bedöms förväxlingsrisken vara. Därutöver sker bedömningen med utgångspunkt i genomsnittskonsumentens uppfattning av ifrågavarande märken. Genomsnittskonsumenten förutsätts i normala fall uppfatta märket i dess helhet utan att analysera dess enskilda komponenter. Vidare anses genomsnittskonsumenten endast i undantagsfall ha tillgång båda märken sida vid sida, vilket innebär att han/hon endast kan förlita sig på en inkomplett minnesbild av det äldre märket när en jämförelse mellan märkena görs. Slutligen anses genomsnittskonsumenten tillmäta olika typer av varor en varierande grad av uppmärksamhet, vilket bland annat innebär att snabbbrörliga konsumtionsvarors märken inte beaktas i lika hög grad som exempelvis kapitalvarors. I förevarande fall föreligger god varuslagslikhet respektive –identitet mellan de båda märkenas varuslag. Det krävs därför en mindre grad av märkeslikhet för att förväxlingsrisk skall anses föreligga. Då emellertid även märkeslikheten är god, föreligger en klar förväxlingsrisk mellan märkena. Invändarens märke SANOSTOL är därutöver synnerligen distinkt med avseende på ifrågavarande varuslag i klass 30. Märket har därmed ett brett skyddsomfång, och det krävs en avsevärt större avvikelser från märket än det som presteras av innehavarens kännetecken SANOL för att undanröja förväxlingsrisk. Det är även så att det i förevarande fall är fråga om varor som typiskt sett är föremål för impulsköp och vars märken på intet sätt utsätts för någon detaljgranskning av genomsnittskonsumenten. Förväxlingsrisken är därmed särskilt stor inom ett område som det nu aktuella, och risken att konsumenterna skall tro att ifrågavarande varor härrör från samma kommersiella ursprung är överhängande.

Innehavaren av varumärket bestrider grunden för invändningen och anför huvudsakligen följande. Det bestrides inte att varuslagslikhet föreligger i rent formellt hänseende, eftersom det återopade äldre märket innehåller ordet "sweets". Det torde dock vara uppenbart att ett företag som invändarens, vars verksamhetsmål enligt bolagets hemsida är inriktade på att förbättra patienters livskvalitet och hjälpa dem att leva ett hälsosammare liv, inte säljer sötsaker av sedvanligt slag. Bolaget specialiserar sig på kroniska luftvägssjukdomar och mag- och tarmsjukdomar. Kopior av utdrag från invändarens hemsida www.altanapharma.com, från 2005-09-05 och 14, har tillförts ärendet. Sötsaker av sedvanligt slag säljs till exempel i kiosker, dagligvarubutiker och varuhus. Den typen av distributionskanaler nyttjas knappast av ett utpräglat medicinskt företag som förväntas tillhandahålla sina produkter via apotek, sjukhus eller möjligtvis i hälsokostaffärer. Innehavaren hävdar därför att en faktisk varuslagsskillnad föreligger, då varken syftena med eller distributionskanalerna för de olika produkterna kan vara desamma. Prefixet SAN- (som betyder sankt på italienska) eller SANO- (som betyder bota, läka på latin) är synnerligen ofta förekommande i varumärken. Samma sak gäller ändelserna -OL respektive -TOL. Vid en sökning i Patlink finner man ett stort antal varumärken med dessa prefix eller suffix. Innehavaren har här till bifogat en lista med utdrag från Patlink, vilken visar att det finns minst 49 varumärken som börjar på SAN-, att minst 6 märken har prefixet SANO-, att minst 35 varumärken slutar på -OL och att minst 21 märken slutar på -TOL. Samtliga rättigheter i listan är i kraft och omfattar varor i bland annat klass 30. Listan visar att varumärken med

prefixet SAN- och suffixet -TOL är synnerligen vanliga. Vad gäller förväxlingsrisken är det vidare inte troligt att konsumenters uppfattning om ett läkemedelsföretag är att det säljer sötsaker eller godis av sedvanligt slag. Märkena som sådana skiljer sig också så pass mycket och på ett sådant sätt att det inte finns någon anledning att befara en sådan koppling mellan bolagen. En praxis vid förväxlingsbedömning som utvecklats vid OHIM är att man även ska se till om två olika företag tillhör samma bransch och om varorna säljs via samma distributionskanaler. Dessa omständigheter tillhör helhetsbilden och påverkar i högsta grad den faktiska förväxlingsrisken. Innehavarens bolag tillhandahåller inga läkemedel och deras produkter har inte till syfte att bota sjukdomar. Det föreligger alltså stor branschskillnad och respektive bolags produkter tillhandahålls inte vid samma inköpsställen. Slutligen är båda de aktuella kännetecknen sammansatta av delar som är synnerligen vanliga. Varumärken med banal karaktär -totalt eller partiellt sett- tillmäts normalt inte ett starkt skydd, även om de inte sällan har tillräcklig särskiljningsförmåga för registrering.

Invändaren har som svar på innehavarens inlaga i huvudsak anfört följande. Det föreligger en klar varuslagslikhet och delvis -identitet mellan innehavarens och invändarens varor. Denna likhet kan inte undanröjas genom spekulationer om innehavarens "verksamhetsmål". Enligt invändaren är de båda kännetecknen SANOL och SANOSTOL påtagligt lika, då de kvarlämnar ett likartat intryck hos konsumenten. Det måste därvid uppmärksammas att märkena vanligtvis inte ses bredvid varandra, utan att det hos konsumenten finns en kvardröjande minnebild av det äldre märket. Det är med denna minnebild som det yngre märket jämförs. Att märket SANOL, med undantag av bokstaven T, är uppbyggt av samma bokstäver som finns med i märket SANOSTOL, att det har de fyra inledande bokstäverna gemensamt med märket SANOSTOL, att det har en likadan avslutning som märket SANOSTOL och, som innehavarens rätteligen framhåller, att det har en inledning som väcker samma associationer ("sankt" eller "bota", "läka") som märket SANOSTOL, leder till att märket SANOL hos konsumenten framkallar klara paralleller med minnebilderna av märket SANOSTOL. Vid en förväxlingsbedömning är frågan om ett märkes distinktivitet av stor betydelse. Det har inte framkommit något som talar för att märket SANOSTOL skulle ha en begränsad särskiljningsförmåga i förhållande till de varor det är fråga om i förevarande ärende. De aktuella märkenas prefix förmedlar samma associationer. Vid föreliggande varuslagslikhet krävs en mindre grad av märkeslikhet för att förväxlingsrisk skall anses föreligga. Summan av varuslagslikhet respektive märkeslikhet torde mer än väl väga över till invändarens fördel.

SKÄL

Enligt 14 § första stycket 9 punkten 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 kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

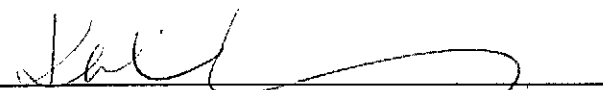
Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framförallt kännetecknens likhet samt likheten avseende de varor som kännetecknen avser. Avgörande vid besvarande av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir, i de fall varuslagslikheten kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan bedömas likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på kännetecknens visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till om orden i de aktuella kännetecknen besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken

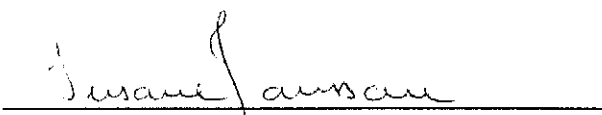
för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstateras att det av invändaren åberopade gemenskapsvarumärket och innehavarens varumärke omfattar skydd för varor som är av liknande slag. Därmed föreligger varuslagslikhet mellan kännetecknen. Vad gäller märkenas likhet består innehavarens märke av lydelsen SANOL medan invändarens gemenskapsvarumärke består av lydelsen SANOSTOL. Båda märkena inleds således med prefixet SANO-. De båda märkenas efterled skiljer sig dock åt då innehavarens märke består av suffixet -L medan invändarens märke utgörs av suffixet -STOL. Det föreligger följaktligen en inte obetydlig visuell och tillika fonetisk skillnad mellan märkena. Det föreligger därmed sammantaget inte märkeslikhet mellan innehavarens märke och invändarens åberopade gemenskapsvarumärke. Vid en helhetsbedömning finner PRV att kännetecknen inte är förväxlingsbara. Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 02 MAR 2007


Karolina Hedberg


Susanne Jansson

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.