

Internationell registrering skall inte gälla i Sverige

IR 797487

Awapatent Aktiebolag

Box 5117

200 71 Malmö

INNEHAVARE

Doc Generici S.r.l.
Via Manuzio Aldo, 7
I-20124 Milano
Italien

Exp. Patent- och registreringsverket

2007 -04- 04

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 5117
200 71 Malmö

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) har med stöd av 56 § 2 stycket varumärkeslagen (1960:644) denna dag beslutat att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen inte skall gälla i Sverige.

ÄRENDET

Giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen DOC registrerad för pharmaceutical, veterinary and hygienic preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides, klass 5, veterinary, pharmaceutical, bacteriological and cosmetic researches, klass 42 och medical hygienic and beauty care; pharmacy advice; beauty salons; hospital and health services, klass 44. Innehavaren har begränsat varuförteckningen enligt ovan.

PRV har anfört att märket saknar särskiljningsförmåga.

Vidare har PRV anfört att förevarande märke är förväxlingsbart med de efter tidigare ansökan registrerade gemenskapsvarumärkena DOC, med registreringsnummer 1411990 och DOC, med registreringsnummer 1444801. Båda registreringarna omfattar bl a tjänster i klass 42 nämligen ingenjörstjänster, vetenskaplig och industriell forskning och utveckling.

Slutligen är märket ägnat att vilseleda allmänheten om det kommersiella ursprunget.

Innehavaren har ingivit ett medgivande från innehavaren av de motanförda varumärkena.

Innehavaren har bestridit att märkena är förväxlingsbara samt anfört följande. Mellan de varor och tjänster som innehavarens registrering avser och de tjänster som motanförda märken omfattar föreligger ingen kollision eftersom de avser varor och tjänster inom olika branscher. Det finns därmed inte några marknadsmässiga beröringspunkter mellan de båda företagens verksamhet, nämligen medicinsk, farmaceutisk och kosmetisk verksamhet jämfört med metallurgisk verksamhet. Vidare hänvisar innehavaren till det medgivande som ingivits från innehavaren av de motanförda märkena som bekräftar att något hinder för samexistering inte föreligger.

SKÄL

Hinder mot att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige finns enligt 54 § 2 stycket varumärkeslagen om det varumärke som den internationella registreringen avser inte uppfyller förutsättningarna enligt 13 § eller om något hinder mot en nationell registrering skulle ha funnits enligt 14 §.

Ett varumärke får enligt 13 § varumärkeslagen registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ettärke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömning av om ettärke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt den omfattning och den tid märket varit i bruk.

Vidare får ett varumärke enligt 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter tidigare ansökan. Enligt 6 § första stycket samma lag anses kännetecken förväxlingsbara om de avser varor av samma eller liknande slag.

Slutligen får ett varumärke enligt 14 § första stycket 2 punkten varumärkeslagen inte heller registreras om märket är ägnat att vilseleda allmänheten.

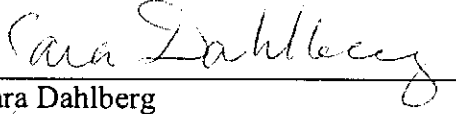
Ordet DOC i det registrerade märket, som bland annat kan betyda *doktor*, är beskrivande för vissa tjänster i klass 44, eftersom det anger vem som utför och tillhandahåller tjänsterna. Jfr Norstedts stora engelska ordbok, eng-sv (elektronisk version 2007-03-28). Märket saknar därmed för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Vidare konstateras att det råder likhet i varumärkesrättsligt hänseende mellan de tjänster som innehavarens registrering avser i klass 42 och de tjänster som de motanförda registreringarna avser i klass 42. Vad beträffar märkeslikheten anförs följande. De motstående varumärkena är identiska respektive näst intill identiska, varför märkeslikhet föreligger. PRV finner vid en helhetsbedömning att de motstående varumärkena är förväxlingsbara. Innehavaren av de båda motanförda märkena har ingivit ett medgivande, varför hindret avseende förväxling kan frånfalla. Förevarandeärke är däremot ägnat att vilseleda allmänheten om det kommersiella ursprunget, eftersom de motstående varumärkena har identiska lydelse och avser identiska tjänster. Tjänsterna *vetenskaplig och industriell forskning och utveckling* som de motanförda registreringarna avser i klass 42 kan innefatta *veterinary, pharmaceutical, bacteriological and cosmetics researches* som innehavarens internationella registrering avser i klass 42. Med anledning härav kan det ingivna medgivandet inte godtas.

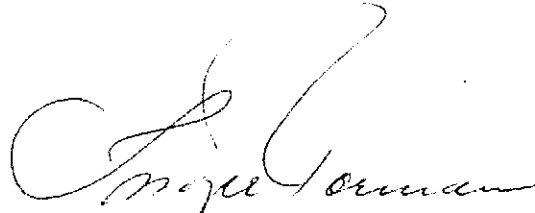
Med hänsyn till vad PRV anført ovan skall den internationella registreringen inte gälla i Sverige.

Beslutat den

04 APR 2007



Sara Dahlberg



Inger Norman

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 beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket **inom två (2) månader** från beslutsdagen.