

Invändningsärende nr 2006/0041/0001

Bilaga 1

Registrering nr 378046

INVÄNDARE

Hela Pharma AB
Box 164
521 02 Falköping

OMBUD

Dr Ludwig Brann Patentbyrå Aktiebolag
Box 17192
104 62 Stockholm

INNEHAVARE

Cederroth International Aktiebolag
Box 715
194 27 Upplands Väsby

OMBUD

Pebemark AB
Box 68
151 21 Södertälje

Exp. Patent- och registreringsverket

2007-07-26

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 378046 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser invändning mot varumärket MULTI TOTAL med registreringsnummer 378046, registrerat för naturläkemedel och kosttillskott i form av vitaminer och mineraler, i klass 5.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och gör som det får förstås gällande att märket är förväxlingsbart med varumärket MIVITOTAL, med registreringsnummer 361452 vilket är registrerat för kosttillskott (proteiner), i klass 29. Invändaren anför vidare att dess varumärke är inarbetat. Invändarens har även anført att registreringen skall upphävas mot bakgrund av 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen. Till stöd härför anför invändaren i huvudsak följande. Invändarens registrering omfattar kosttillskott (proteiner) i klass 29 och innehavarens registrering omfattar naturläkemedel, kosttillskott i form av vitaminer och mineraler i klass 5. Även om varken ordalydelsen eller klassningen är densamma så råder det ingen tvekan om att dessa varor är snarlika och varor som är att ses som "...samma eller liknande slag" enligt 6 § varumärkeslagen och tidigare praxis. Förväxlingsrisken mellan varorna måste ses som uppenbar. Invändaren har härvid bifogat reklammaterial från innehavaren där man i materialet jämför sin produkt MULTI TOTAL med invändarens produkt MIVITOTAL och där det uppenbart är klart att motparten anser att

produkterna är likvärdiga. Det faktum att de aktuella registreringarna omfattar varor i olika klasser har i praktiken ingen betydelse då produkterna, av innehavaren, anses vara likvärdiga. Klar risk för förväxling mellan varorna finns således. Invändarens registrering omfattar ordet MIVITOTAL som är ett sammansatt ord bestående av prefixet MIVI- samt suffixet -TOTAL. Innehavarens märke består också av två ordled, ett första led MULTI samt ett andra TOTAL. De två första delarna MIVI- och MULTI har båda samma begynnelsebokstav, något man bör fästa särskild vikt vid, vid bedömningen om förväxling föreligger. Vidare slutar dessa första ordled med bokstaven "I". De andra orden TOTAL är identiska. Sammantaget är de båda märkena mycket lika och vid en helhetsbedömning måste man se det som uppenbart att motpartens varumärke kan ses som förväxlingsbart med invändarens märke. Invändaren hänvisar vidare till det ingivna marknadsföringsmaterialet från innehavaren, där dessa använder sitt varumärke skrivet i ett ord MULTITOTAL, inte såsom deras registrering anger, i två ord. Invändaren ser detta som ett sätt att dra fördel av invändarens mycket välkända varumärke och det faktum att innehavarens varumärke inlämnats i två ord anser invändaren inte att man bör lägga alltför stor vikt vid, vid en bedömning om förväxling mellan de två orden. Sammantaget kan man se begynnelsebokstaven "M" samt sista bokstaven i prefixet "I" tillsammans med suffixet "TOTAL" som en klar indikation på att, sedda i sin helhet, en konsument kan komma att uppfatta dessa varumärken som förväxlingsbara.

Vad gäller frågan om inarbetning anför invändaren vidare följande. Invändaren lanserade produkten MIVITOTAL 1993 och varumärket har varit i bruk sedan dess och är en av de marknadsledande kosttillskottsprodukterna i Sverige. Produkten säljs genom hälsokostbutiker och annan fackhandel och invändaren har sedan lanseringen kontinuerligt marknadsfört produkten i olika medier såsom tidningsannonser i fackpress, genom broschyrer till omsättningskretsen samt så kallade butiksstånd. Vidare har invändaren tagit fram en periodisk skrift under namnet MIVITOTAL som skickas till hela omsättningskretsen. MIVITOTAL har vidare uppmärksammats i ett antal tidningsartiklar i både fackpress och populärpress. Invändarens produkt MIVITOTAL har rönt stora framgångar och har vunnit ett flertal priser inom branschen. Den erkända branschorganisationen Hälsokostrådet har utsett MIVITOTAL till Årets Hälsokostpreparat under åren 1997, 1999, 2001 samt 2002 och MIVITOTAL har erhållit 2:a och 3:e pris i denna utnämning under en rad andra år. MIVITOTAL har sålts sedan 1993 och är idag invändarens största produkt i Sverige. Sammantaget kan man konstatera att MIVITOTAL är ett i Sverige inarbetat varumärke som ses som mycket välkänt inom omsättningskretsen. Då varorna som omfattas av invändarens registrering och den varuförteckning som omfattas av innehavarens registrering är att ses som liknande och kompletterande samt då varumärkena är att ses som mycket närliggande finns en uppenbar risk för att omsättningskretsen förväxlar de båda varumärkena och därigenom även dess kommersiella ursprung.

Invändaren har till ärendet fört material i form av en kopia på registreringsbeviset för invändarens registrering, diverse reklammaterial från innehavaren, kopior på tidningsannonser i fackpress, broschyrer som skickats till omsättningskretsen, exempel från den periodiska skrift som invändaren tagit fram, kopior på ett antal tidningsartiklar från såväl fackpress som populärpress, artiklar från Hälsokostrådet samt en sammanställning av de marknadsföringskostnader som invändaren lagt ner på sin produkt MIVITOTAL i Sverige.

Invändaren har även inkommit med ytterligare en marknadsundersökning gjord mellan 17-21 mars 2006 för att utvisa att invändaren har en ytterst stark position på marknaden och att det kan ses som klarlagt att deras varumärke MIVITOTAL är inarbetat på den svenska

marknaden. Enligt invändaren visar marknadsundersökningen att det finns en stark förväxlingsrisk mellan de två aktuella varumärkena. Invändaren meddelar även att dessa parallellt med denna invändning även för talan vid Stockholms Tingsrätt och i Svea Hovrätt vad gäller ett interimistiskt vitesförbud för innehavaren. Invändaren har i båda instanserna vunnit detta mål och motparten har sökt prövningstillstånd, något som Högsta Domstolen inte har beviljat. Invändaren har härvid bifogat ett protokoll från Svea Hovrätt Avdelning 2 som utvisar detta mål. Denna talan om interimistiskt vitesförbud talar också för att det är av yttersta vikt att innehavaren registrering upphävs.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför huvudsakligen följande. Ordet eller suffixet TOTAL förekommer i 29 registreringar i Sverige och 44 registreringar i Europeiska Unionen i de aktuella klasserna och måste därför anses ha ringa eller ingen varumärkesrättslig betydelse. Ordet eller prefixet MULTI förekommer i minst 60 registreringar i Sverige och i minst 50 registreringar i Europeiska Unionen. Ingen av dessa registreringar har anförts mot MULTI TOTAL och enligt innehavarens uppfattning kan man inte anse att varumärkeslikhet föreligger endast därför att två varumärken har samma bokstav i början och slutet av ett ord. Att tillämpa ett sådant resonemang skulle innebära att ordlikhet skulle föreligga i ett stort antal fall som skulle framstå som märkliga. Vid bedömningen av likhet skall ju märkena bedömas endast till sin helhet och inte i delar. Utöver den i skrift tydliga skillnaden mellan "mivi" och "multi" måste även invägas den uttalsmässiga skillnaden. Diskrepansen mellan "ivi" och "ulti" är avsevärd och därför är MIVITOTAL inte förväxlingsbart med MULTI TOTAL oavsett vilken registrering som skett först. Beträffande varuslagslikheten är "kosttillskott" närbesläktade oavsett till vilken klass de hör, men varorna i klass 5 torde vara mera ett läkemedel än varorna i klass 29. MIVITOTAL är registrerat för "kosttillskott" (proteiner), men används för "vitamin/mineralpreparat". MIVITOTAL används dessutom inte alltid som det är registrerat, i ett ord, utan även i två ord på vissa preparat. Beträffande inarbetningen är ett varumärke inte inarbetat endast beroende på den tid det funnits på marknaden, utan det avgörande är i vilken mån "marknaden" känner till produkten. MIVITOTAL säljs endast i hälsofackhandeln, som enligt tillgänglig statistik står för 19 % av den totala vitamin/mineralpreparatsmarknaden. Omsättningskretsen kan sägas vara de som använder samt de som kan tänka sig att använda denna typ av preparat. Det innebär att 81 % av omsättningen sker på andra kanaler än hälsofackhandeln/apotek, dagligvaruhandeln. Det i sin tur innebär att endast en mindre del av omsättningskretsen torde vara bekant med MIVITOTAL och om man får utgå från att även en del av hälsofackkunderna ej känner till MIVITOTAL blir andelen som känner till varumärket ännu mindre. Att utifrån en så liten spridning hävda inarbetning anser innehavaren inte vara korrekt. Den av invändaren påstådda inarbetningen har ej heller styrkts. Beträffande invändarens upplysning om att MIVITOTAL vunnit pris bör påpekas att priset avser att hälsofackhandeln tyckt det vara en intressant produkt att arbeta med, det säger inget om varken kvalitet eller välkändhet hos slutkunderna.

SKÄL

Enligt 2 § första stycket varumärkeslagen förvärvas ensamrätt till ett varumärke, då märket har blivit inarbetat.

Av 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras bl a 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.

Enligt 6 § första stycket samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag.

Enligt 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen föreligger hinder att registrera ett varumärke om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tidpunkten för ansökan användes av någon annan samt att ansökan gjordes med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Avgörande vid besvarande om förväxlingsbarhet föreligger blir, i de fall varu- tjänsteslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan bedömas likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till om orden i de aktuella märkena 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 innehavarens märke och det av invändarens åberopade varumärket omfattar varor av liknande slag.

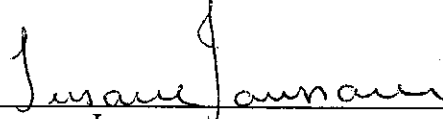
Vad gäller märkenas likhet består innehavarens märke av lydelsen MULTI TOTAL medan invändarens märke består av lydelsen MIVITOTAL. Båda märkena innehåller således samma slutled, nämligen ordet TOTAL. Utöver denna avslutande likhet så skiljer sig emellertid de båda märkena helt åt då innehavarens märke börjar med förledet MULTI- som har betydelsen "mång-" (jfr. Nationalencyklopedins elektroniska version på www.ne.se, åtkomst 070712), medan invändarens märke inleds med ordet MIVI- vilket synes vara ett fantasiord. Märkena ger därmed inte upphov till någon liknande association. De olika förleden gör också att ordens uttal och utseende blir helt olika. Vid en helhetsbedömning, vid vilken hänsyn tagits till den bleknande minnesbilden samt till invändarens omfattande bruk av sitt kännetecken, finner PRV att innehavarens märke inte är förväxlingsbart med invändarens åberopade registrering. Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

Eftersom de båda märkena inte befunnits vara förväxlingsbara så finns heller ingen anledning att gå vidare in på frågan huruvida invändarens märke även är att anse som inarbetat. Det finns heller ingen anledning att pröva frågan huruvida innehavaren registrerat varumärket MULTI TOTAL i ond tro.

Beslutat den **26 JUL 2007**



Ulrika Axelsson



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.

Bilaga 1

Invändningsärende nr. 2006/0041/0001


Rättelse av invändningsbeslut i ärende 2006/0041/0001, med expedieringsdatum 2007-07-26, enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223).

Av förbiseende har felaktig rubrik, lagrum samt beslutstext angivits i beslutet vilket framgår av den beslutsmotivering som återfinns i slutet av samma dokument. Felen får därför anses vara av sådan uppenbar karaktär att rättelse kan vidtas i enlighet med 26 § förvaltningslagen.

Rubriken skall ha följande lydelse: **Avslag av invändning.**

Beslutstexten skall ha följande lydelse: **Patent- och registreringsverket avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).**

2007-08-24


Asko Annala