

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2005/0060/0001

Registrering nr 371116

INVÄNDARE

 Actavis Group
 Reykjaviksvegi 76-78
 220 Hafnafjodur
 Island

Exp. Patent- och registreringsverket

2007 -08- 16

OMBUD

 Dr Ludvig Brann Patentbyrå Aktiefbolag
 Box 17192
 104 62 Stockholm

INNEHAVARE

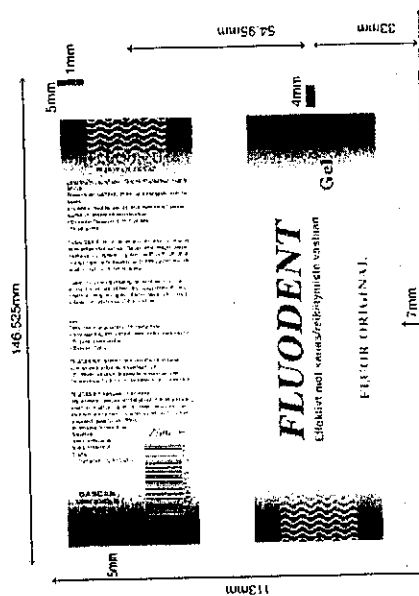
 BABANI SCANDINAVIA AB
 Fatburs Brunnsgata 21, 5tr
 118 28 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser det nedan återgivna varumärket, med registreringsnummer 371116, för tandkräm, i klass 3.



Det sökta märket utförs i rosa och blått med toning i vitt.

Invändaren har yrkat att registrering 371116 skall upphävas och har som grund för invändningen anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens inarbetade varumärke FLUDENT, vilket enligt uppgift använts inom området dentala farmaceutiska produkter för munvatten, tuggummi, tabletter, halstabletter och sugtabletter. Invändaren gör vidare gällande att innehavaren sannolikt lämnat in ansökan om registrering i ond tro.

Till stöd för invändningen har invändaren huvudsakligen anfört att innehavarens märke, i vilket det dominerande och särskiljande inslaget är ordet FLUODENT, är nästan identiskt med invändarens märke FLUDENT. Vidare föreligger varuslagslikhet mellan märkena då innehavarens märke avser tandkräm och invändarens märke avser dentala farmaceutiska produkter i form av munvatten, tuggummi, halstabletter och sugtabletter. Det finns en risk att omsättningskretsen tror att produkter under märket FLUODENT kommer från samma kommersiella källa som produkter under det välkända namnet FLUDENT.

Invändaren har vidare anfört att företaget Alpharma, som numera förvärvats av det isländska bolaget Actavis, sedan mer än 30 år tillbaka har tillverkat och försålt olika dentala farmaceutiska produkter under kännetecknet FLUDENT. Märket FLUDENT är vidare registrerat i ett antal länder, bl.a. i Norge, Finland och Danmark. 1975 fick Alpharma det första försäljningstillståndet av läkemedelsverket och tillståndet omfattar idag två olika produkter som säljs under ovannämnda kännetecknen, nämligen sugtabletter i olika styrka, med två olika smaker, samt medicinskt tuggummi. Både sugtabletterna och tuggummerna säljs receptfritt och produkterna omfattas av reglerna i läkemedelslagen. De första tabletterna med styrkan 0,25 mg godkändes den 29 augusti 1975 och de två andra varianterna, 0,5 mg respektive 0,75 mg, godkändes och har funnits på marknaden sedan juni respektive september 1988. Tuggummiprodukterna har också funnits på den svenska marknaden under lång tid. Det rör sig således om betydande, konsekvent och långvarig användning av märket inom ett specifikt produktsortiment. Fluorprodukter under kännetecknet FLUDENT är sedan lång tid tillbaka klart marknadsledande i Sverige, med en marknadsandel över 70 % vad avser sugtabletter. Den totala marknadsandelen för olika typer av fluorprodukter under kännetecknet FLUDENT uppgick år 2005 till 32 %. Under 2005 såldes 121 miljoner tabletter av märket FLUDENT i Sverige. Omsättningskretsen för produkterna består dels av konsumenter, dels av läkare och tandvårdspersonal samt inköpsansvariga hos landstingen.

Vidare har invändaren anfört att med hänsyn till att FLUDENT har och har haft en sådan dominerande marknadsställning, särskilt för sugtabletter innehållande fluor, och då innehavaren handlar med produkter som fluortandkräm, så måste innehavaren ha känt till att invändarens produkter fanns på den svenska marknaden innan ansökan gavs in år 2005.

Invändaren har, för att visa att dennes märke var inarbetat för fluortabletter och fluortuggummin vid tidpunkten för ansökans ingivande, bland annat redogjort för sina marknadsföringskostnader under åren 1996 till 2004 samt uppgett att marknadsföring även har skett via Apoteket AB, i veckopress och i fackpress. Invändaren har även ingivit utdrag från invändarens hemsida som visar försäljningssiffror, en produktresumé från läkemedelsverkets hemsida för de ovannämnda sugtabletterna, exempel på förpackningsutstyrslar, reklam riktad till läkare och tandläkare, en läkemedelslista för Skåne avseende tandvårdsprodukter, en redogörelse för antalet sålda produkter av kännetecknet FLUDENT i Sverige under åren 2000-2004, en kopia på en artikel ur Tandläkartidningen, en kopia på en vetenskaplig resumé beträffande stomatologiska preparat, exempel på apotekets marknadsföring av FLUDENT, exempel på annonser från tidigt 1990-tal t.o.m. idag, tidningsartiklar, en enkät avseende invändarens produkter från 1997 riktad till tandläkare, en reklamfilm på DVD och uppgifter om försäljningsstatistik och TV-reklam.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anfört att man inte har haft någon kännedom om att varumärket FLUDENT används i Sverige eller i något annat skandinaviskt land. Det är vidare felaktigt att invändarens varumärke skulle vara registrerat i andra skandinaviska länder. I Danmark säljs tablettorna under varumärket FLUX och i Norge används varumärket XERODENT. I Finland säljs de inte alls. Innehavarens varumärke FLUODENT är en sammanslagning av orden FLUORIDE och DENTAL, som är vanliga ord för tandkräm. Man har inte haft avsikten att stjäla någon annans varumärke och har inte känt till invändarens varumärke. Invändarens varor säljs endast på apoteket medan innehavarens tandkräm säljs i lågprisbutiker, varför det inte råder något tvivel om varornas kommersiella ursprung.

SKÄL

Av 2 § tredje stycket VmL framgår att ett kännetecken anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.

I 14 § första stycket punkten 6 VmL anges att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecken som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor och tjänster av samma eller liknande slag.

Av 14 § första stycket 7 punkten VmL följer att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk.

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 också att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

PRV gör följande bedömning.

Det kan konstateras att innehavarens och invändarens kännetecken omfattar liknande varor inom området för tandhygien. Vidare är invändarens märke FLUDENT närmast identiskt med dominanten FLUODENT i innehavarens märke då det enda som skiljer orden från varandra är bokstaven O. PRV konstaterar således att det föreligger såväl varuslagslikhet som märkeslikhet mellan invändarens och innehavarens kännetecken.

Då invändaren delvis grundar sin invändning på en icke registrerad rättighet måste först fastställas om det vid tidpunkten för innehavarens ansökan förelåg ett registreringshinder i form av ett förväxlingsbart kännetecken vilket uppkommit genom inarbetning.

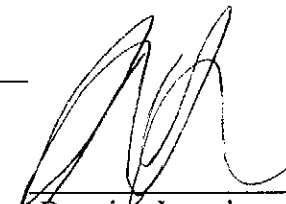
Enligt vad utredningen visar har kännetecknet FLUDENT använts i Sverige sedan 1975 för dentala farmaceutiska varor i form av sugtabletter. Av utredningen framgår vidare bland annat att de produkter som tillhandahålls under märket säljs på landets apotek och på tandläkarmottagningar och att en kontinuerlig marknadsföring av produkterna har skett. Enligt invändarens egna uppgifter har produkterna i fråga en andel om ca 70 % av marknaden för sugtabletter och den totala marknadsandelen för olika typer av fluorprodukter under kännetecknet FLUDENT var år 2005 32 %. Den av invändaren åberopade utredningen kan dock inte anses ha styrkt varken dessa uppgifter eller i övrigt visat att kännetecknet FLUDENT är inarbetat inom omsättningskretsen. Det har således enligt PRV:s mening inte visats att FLUDENT var inarbetat som ett kännetecken för dentala farmaceutiska preparat i form av sugtabletter och tuggummin vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering av varumärket FLUDENT. Något hinder enligt 14 § första stycket punkten 6 VmL föreligger därmed inte.

Vad avser det av invändaren anförda hindret att innehavaren, när denne lämnade in sin ansökan till PRV, varit i ond tro enligt 14 § första stycket 7 punkten VmL konstateras följande.

Det åligger den som påstår att ett märke registrerats i ond tro att visa att märket vid ansökningsdagen användes av annan än innehavaren samt att innehavaren vid denna tidpunkt kände till användningen. Det har av den ingivna utredningen framkommit att märket FLUDENT var i bruk vid ansökningsdagen. Invändaren har dock inte visat att innehavaren vid tidpunkten för ingivandet av ansökan kände till invändarens användning av kännetecknet FLUDENT. Följaktligen utgör grunderna för invändningen inte något hinder mot att registreringen består varför invändningen skall avslås.

Beslutat den 16 AUG 2007


Ulrika Axelsson


Beatrice Josephson

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.