

INVÄNDARE

Laboratoire Bioderma
75 Cours Albert Thomas
FR-69003 Lyon
Frankrike

Exp. Patent- och registreringsverket

2007 -12- 11

OMBUD

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

INNEHAVARE

Biota Bitkisel Kozmetik Laboratuarlari Ticaret Limited Sirketi
Mehmet Akif Mahallsi Baris Caddesi, Yücedag Sokak No. 15
Ümraniye Istanbul
Turkiet

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av 55 § tredje stycket samt 56 § första stycket varumärkeslagen (1960:644) att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen skall gälla i Sverige.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket BIO-DER, i figur återgivet nedan, för hair growth retarding skin gels, depilatories, skin creams, skin lotions, cosmetic preparations for baths, depilatory wax, bath foams, hair growth retarding ampules, depilatory preparations, after depilation skin creams and lotions; hair creams and lotions, (for all kinds of hair, namely normal, oily and dry); hair tonics (for all kinds of hair), hair shampoos (for all kinds of hair, namely normal, oily and dry, including for dandruff); slimming creams and lotions, anti-wrinkle creams, spot-removing creams and lotions, skin moisturizing creams and lotions, sun-tanning creams and lotions, cleansing milk, hair gels, shampoos for babies, skin gels, creams and lotions for babies, tooth pastes, i klass 3.

BIO-DER

Innehavarens märke.

Invändaren har yrkat att PRV skall besluta att den internationella registreringen inte skall gälla i Sverige och har gjort gällande att innehavarens registrering är förväxlingsbar med invändarens nationella varumärke BIODERMA, med registreringsnummer 341858, vilket är registrerat för kosmetiska preparat, i klass 3.

Till stöd för det ovan sagda har invändaren i huvudsak anfört följande. Det kan konstateras att det råder identitet mellan de motstående märkenas varuslag. När det gäller märkeslikheten anses och granskas ord med bindestreck som ett ord. I förevarande fall skall likhetsgranskningen således avse BIODER mot BIODERMA. Innehavarens märke ingår då i sin helhet i invändarens märke och endast två bokstäver skiljer dem åt. Enligt PRV:s praxis vid likhetsgranskning är märkena då att anse som förväxlingsbart lika. Det bör även beaktas att BIODERMA är invändarens firmadominant och "house-märk". På den turkiska innehavarens hemsida framgår att märket används också utan bindestreck som BIODER.

Innehavaren av den internationella registreringen, som beretts tillfälle att yttra sig, har inte bemött invändningen.

SKÄL

Enligt 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras bland annat om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan.

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

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.

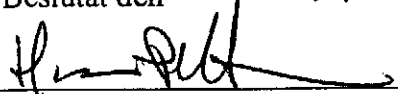
Inledningsvis kan konstateras att såväl innehavarens som invändarens märke omfattar varor i form av kosmetiska preparat i klass 3. Varuslagslikhet är således för handen.

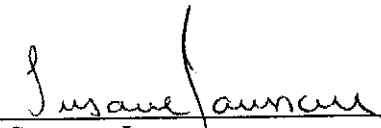
Vad sedan gäller märkeslikheten anför PRV följande. Innehavarens märke består av lydelsen BIO-DER i visst utförande medan invändarens märke består av lydelsen BIODERMA. Båda märkena innehåller således förledet BIO-. Efterledet -DER i innehavarens märke ingår vidare i sin helhet i efterledet av invändarens märke som de tre inledande bokstäverna. Innehavarens märke innehåller dock ett bindestreck mellan för- och efterledet samt är registrerat i ett visst utförande medan invändarens märke är skrivet som ett ord samt avslutas med bokstäverna -MA, vilka saknas i innehavarens märken. Dessa skillnader gör att märkena, vid en helhetsbedömning, distanserar sig från varandra såväl visuellt och fonetiskt som associationsmässigt till en sådan grad att någon märkeslikhet av betydelse inte får anses föreligga dem emellan.

Vid en helhetsbedömning finner PRV att innehavarens märke inte är förväxlingsbart med invändarens nationella varumärkesregistrering med nummer 341858.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Den internationella registreringen skall därför gälla i Sverige.

Beslutat den 11 DEC 2007,


Herman Pettersson


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.