

Invändningsärende nr 2006/0055/0001

Registrering nr 378502

INVÄNDARE

Biacore AB
Sverige

OMBUD

Brann AB
Box 17192
104 62 Stockholm

INNEHAVARE

Attana AB
Box 5339
102 47 Stockholm

OMBUD

Albihns IP Management AB
Box 5581
114 85 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2008 -04- 2 2

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket A200 med reg.nr 378502, registrerat den 10 februari 2006 för vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; vetenskapliga apparater och instrument; materialprovningssinstrument och -maskiner; gasprovningssinstrument; optiska apparater och instrument; vägningsapparater och -instrument; fysikaliska apparater och instrument; apparater och instrument för kemi; apparater och instrument för mätning; vetenskapliga instrument för biosensoranalys inom medicin, kemi och fysik samt datorprogram för biosensoranalys, i klass 9.

Invändaren yrkar att registreringen skall upphävas och har som grunder härför anfört följande. Invändaren innehar och använder det idag oregistrerade varumärket A100 med tidigare rättsgrund än reg.nr 378502, vilket är förväxlingsbart med invändarens kännetecken. Vid tidpunkten för ansökan av innehavarens märke A200 var A100 ett av invändaren Biacore AB nyligen antaget varumärke och Attana har med vetskap om detta inlämnat sin ansökan i ond tro därom. Invändaren har vidare anfört bland annat följande. Biacore AB har

en produkt som bär namnet A100. Produkten har tagits fram efter långvarig forskning och är företagets "flaggskepp", en produkt som är betydligt mer effektiv än dess konkurrenters. Produkten namngavs i slutet av 2003. Från november 2003 användes varumärket A100 konsekvent på produkten. Varumärket lanserades bl.a. den 28 april 2005 externt i en pressrelease och vid ett tvådagarsmöte i Berlin 2-3 juni 2005 omnämnt som "2nd European Biacore Day" informerades presumtiva köpare av den aktuella produkten. Biacore benämner sina produkter enligt en "Product Naming Policy" där en bokstav används som är initialbokstaven på det projekt, system eller användningsområde som produkten hänför sig till, tar denna bokstav och lägger sedan till 100 efter. Om man har en vidare version av produkten namnges denna efter detta system till bokstaven samt 200, o.s.v. Ett logiskt och enkelt system som är lätt att först för kunder och personal. En tidigare anställd på Biacore slutade den 31 december 2004. Det nya namnet på produkten var då mycket väl känt för denne person, som senare anställdes på innehavarens företag Attana AB. För Attana är Biacore den stora konkurrenten. Det måste ha varit av stort intresse för Attana att dra nytta av denne anställdes tidigare erfarenheter och kunskap från sin tid på Biacore. Då Attana den 28 juli 2005 lämnade in sin varumärkesansökan för A200 fanns ingen rimlig möjlighet att man inom företaget inte haft vetskap om att Biacore antagit ett mycket näraliggande varumärke på sin nya produkt. Då Biacore och Attana inte bara agerar inom samma bransch, utan också inom en mycket smal sådan, finns all anledning att anta att man har en mycket stor kunskap om konkurrenternas agerande. Vidare har Biacore i en omfattande brevväxling med Attana från december 2004 påstått att Attana skulle göra intrång i Biacores patent. Ett påstående om patentintrång av ett i sammanhanget stort företag till ett litet i samma bransch måste per automatik göra det mindre företaget uppmärksammat på verksamheten som det större företaget har. Sannolikheten att man från Attanas sida blivit varse det faktum att man på Biacore tagit namnet A100 på en av sina produkter är överhängande. Det är uppenbart att Attana varit i ond tro vid inlämnandet av sin varumärkesansökan för A200 i Sverige. Vad gäller förväxlingsbarheten måste de motstående varumärkena A100 och A200 ses som ytterst förväxlingsbara då deras uppbyggnadssätt är detsamma. Risken för att man kommersiellt skall tro att två produkter med varumärkena A100 och A200 kommer från samma kommersiella ursprung är uppenbart. Invändaren har bland annat bifogat kopior av skriftväxling i patentintrångsfrågan, produktbroschyrer, styrelseprotokoll, daterade fotografier, kopior på pressrelease av den 28 april 2005 och material från en mäsas 2-3 juni 2005 för att visa invändarens tidigare användning av varumärket A100.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anført bland annat följande. Attana har vid tidpunkten för ansökan om registrering av varumärket A200 inte ägt faktisk vetskap om att Biacore enligt vad som påstås använt ett påstått förväxlingsbart varumärke för biosensorer i Sverige. Attana har följaktligen inte varit i ond tro om förekomsten av ett varumärke A100 avseende biosensorer på marknaden. Biacore har vid tidpunkten för Attanas ansökan om registrering av varumärket A200 inte inarbetat varumärket A100, för det fall det alls kommit till faktisk kommersiell användning. Attana grundades 2002 och lanserade under våren 2003 en prototypprodukt som kallades Attana 100. I mars 2004 lanserades Attanas första riktiga produkt under samma namn. Bolaget hade registrerat ATTANA som varumärke och gjorde vid tidpunkten bedömningen att denna registrering borde erbjuda tillräckligt skydd även för produkten Attana 100. Nästa produkt namngavs 200 och att ta steget från Attana 100 till A100 respektive A200 var mycket naturligt. Det sågs som en fördel att särskilja produkterna från företagsnamnet. Den bakomliggande strategin var att Attanas produkter skulle ha varumärken som på ett pedagogiskt och tydligt sätt anknyter till varandra för att därmed kunna ge kontinuitet i marknadskommunikationen och lättare få kunder att förstå likheter och skillnader i Attanas

produkter. Arbetet med att lansera det nya systemet inleddes under våren 2005 och en annonskampanj beställdes den 1 juni 2005, således före Biacoredagarna, för publicering i samband med en mäsas i oktober samma år. Biacore har lika fel i sitt påstående om patentintrång som bolaget har i sitt påstående om ond tro i detta invändningsärende. Att Biacore väljer att namnge och lansera en av sina produkter som A100 trots att Attana redan sedan 2003 marknadsfört och sålt instrument under det mycket näraliggande namnet Attana 100 är för att stävja konkurrens inom sitt område. Biacore har rimligen identifierat Attana och analyserat Attanas produkter i samband med att de framförde sin anklagelse om patentintrång. Det är inte visat att den anställde som övergått till Attana skulle ha ägt kännedom om användning av varumärket A100 eller att han något år efter protokollsdatum skulle ha kommit ihåg det och informerat Attana om Biacores interna förhållanden.

SKÄL

Enligt 14 § första stycket, punkten 6 VmL får ett varumärke inte registreras bland annat om märket är förväxlingsbart med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs. Enligt 14 § första stycket, punkten 7 samma lag föreligger hinder för varumärkesregistrering om det märke som söks registrerat är att anse som 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.

PRV gör följande bedömning.

Det är invändaren som har att visa att det av denne åberopade kännetecknet är inarbetat för densamme vid tidpunkten för innehavarens varumärkesansökan för att en registrering skall kunna upphävas. Den omsättningskrets som kommer i fråga i nu aktuellt ärende torde utgöras av en relativt smal krets i en smal bransch, såsom forskare inom området läkemedelsframtagning. Utredningen kan inte anses visa att varukännetecknet A200 vid ansökningsdagen inarbetats i sådan omfattning att det i sig utgör grund för att, enligt 14 § första stycket, punkten 6 VmL upphäva innehavarens registrering.

Vad gäller förutsättningarna för registreringshinder enligt 14 § första stycket, punkten 7 VmL föreligger sådant endast om sökanden vid tidpunkten för ansökan hade faktisk vetskap om användningen av det äldre kännetecknet. Det är inte tillräckligt att det är sannolikt att sökanden kände till detta.

Av handlingarna i ärendet framgår att invändaren sedan åtminstone april 2005 använt kännetecknet A100 i sin marknadsföring. Det kan emellertid inte i ärendet anses visat att detta var känt för innehavaren vid tiden för varumärkesansökans ingivande i juli 2005.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registrerings fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den

22 APR 2008



Beatrice Josephson

Lena Frankenberg Glantz

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.