

Invändningsärende nr 2006/0106/0001

Registrering nr 381189

INVÄNDARE

Apoteket Aktiebolag (publ)
118 81 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 45086
104 30 Stockholm

2008 -06- 05

INNEHAVARE

Pollex Retro AB
Kapellvägen 12
178 37 Ekerö

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket @POTEKET MONTECHRISTO, med registreringsnummer 381189, för affärsrådgivande tjänster avseende franchising innefattande marknadsföring, i klass 35, factoring, i klass 36. Märket är återgivet nedan.



Innehavarens varumärkesregistrering med reg.nr 381189 utförs i grönt och blått

Invändaren har yrkat att registrering 381189 skall upphävas och har som grund för invändningen anfört att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med invändarens firma APOTEKET AKTIEBOLAG, med organisationsnummer 556138-6532, som enligt verksamhetsbeskrivningen i Bolagsverkets näringslivsregister avser tillhandahållande av varor och tjänster inom läkemedelsområdet samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall bedrivas på sådant sätt att en god läkemedelsförsörjning i Sverige främjas.

Invändaren har även anfört att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med invändarens svenska varumärkesregistreringar 313142 APOTEKET BIET, för distribution av läkemedel och andra apoteksvaror, i klass 39, 308768 APOTEKET BJÖRKEN, 308745 APOTEKET BJÖRNEN, 308746 APOTEKET BÄVERN, 308765 APOTEKET C-W-SCHEELE, 308748 APOTEKET DRAKEN, 309366 APOTEKET EKEN, 308749 APOTEKET ELEFANTEN,

308747 APOTEKET ENHÖRNINGEN, 309364 APOTEKET FALKEN, 309365 APOTEKET FENIX, 308769 APOTEKET FURAN, 308750 APOTEKET GRIPEN, 308751 APOTEKET HJORTEN, 308752 APOTEKET HÄGERN, 308766 APOTEKET KRONAN 341918 APOTEKET KURIR i figur, återgiven nedan, 308753 APOTEKET LEJONET, 308770 APOTEKET LINNEAN, 308754 APOTEKET MÅRDEN, 308767 APOTEKET NORDSTJÄRNAN, 308755 APOTEKET ORMEN, 308756 APOTEKET RENEN, 308757 APOTEKET STORKEN, 308758 APOTEKET SVALAN, 308759 APOTEKET SVANEN, 308760 APOTEKET SÅLEN, 308761 APOTEKET TRANAN, 308762 APOTEKET UGGLAN, 308763 APOTEKET ÄLGEN, 308764 APOTEKET ÖRNEN, samtliga med disclaimer för ordet APOTEKET, 341919 APOTEKET DIREKT i figur, återgiven nedan, samtliga för kundinformation och rådgivning vid försäljning av läkemedel och andra apoteksvaror, i klass 35, distribution av läkemedel och andra apoteksvaror, i klass 39, 357312 APOTEKET DJURAPOTEKET i figur, återgiven nedan, för kundinformation vid försäljning av veterinärläkemedel och veterinära varor, i klass 35, och farmaceutisk rådgivning avseende veterinärläkemedel och veterinära varor, i klass 42, 358013 APOTEKET HÄLSOTORGET i figur, återgiven nedan, för farmaceutiska och hygieniska preparat, i klass 5, farmaceutisk rådgivning, i klass 42. Samtliga ovannämnda ordmärken är registrerade med disclaimer för ordet APOTEKET och samtliga ovannämnda figurmärken med disclaimer för hela lydelsen. Vidare åberopas 305668 APOTEKET KRONAN i figur, återgiven nedan, registrerad för samtliga varor, i klass 5 och distribution av läkemedel, i klass 39.

 **Apoteket Kurir**

Invändarens varumärkesregistrering med reg.nr 341918

 **Apoteket Direkt**

Invändarens varumärkesregistrering med reg.nr 341919

 **Apoteket**

Djurapoteket

Invändarens varumärkesregistrering med reg.nr 357312

 **Apoteket Hälsotorget**

Invändarens varumärkesregistrering med reg.nr 358013

 **Apoteket Kronan**

Invändarens varumärkesregistrering med reg.nr 305668 utförs i blått, grönt och vitt

Invändaren har även anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsregistrering 00437912 APOTEKETSHOP, för farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial; dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel, i klass 5, förmedling av varor (för annans räkning); sammanställning och visning av varusortiment för att möjliggöra för kunder och användare att få information om och köpa farmaceutiska preparat, hygieniska preparat och förbandsmaterial, i klass 35, emballering av varor och gods; varuleveranser; distribution av

paket och kollin; distribution av läkemedel och receptfria preparat och produkter, i klass 39, medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor; konsultationstjänster relaterad till medicinsk hälsovård, i klass 44.

Vidare har invändaren anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med sökandens inarbetade kännetecken APOTEKET som är väl ansett i Sverige.

Slutligen har invändaren, som det får förstås, åberopat 14 § första stycket, punkten 7 varumärkeslagen, och anfört att innehavarens ansökan gjorts med full vetskap om invändarens ovannämnda registreringar och att innehavaren härigenom varit i ond tro, samt att märket är ägnat att vilseleda allmänheten och att det därför tillika förelegat registreringshinder enligt punkten 2 i ovannämnda lagrum.

Till stöd för invändningen har invändaren huvudsakligen anfört att dennes firma registrerades år 1989 och att invändaren även har en rad varumärkesregistreringar i vilka ordet APOTEKET ingår. De tjänster som innehavarens märke avser ryms inom det verksamhetsområde för vilket invändaren har registrerat sin firma varför det råder identitet mellan de tjänster som innehavaren och invändaren tillhandahåller. Den omständigheten att innehavaren i sitt varumärke stavar @POTEKET med @ i stället för A förändrar varken uttalet eller betydelsen av ordet. Tillägget MONTECHRISTO i innehavarens märke gör ingen skillnad vid förväxlingsbedömningen då @POTEKET är märkets dominanta del samt med beaktande av att invändarens märke APOTEKET är väl ansett. "Apoteket" är inte någon generisk benämning.

Invändaren har vidare anfört följande. APOTEKET är ett väl ansett kännetecken i Sverige för försäljning och marknadsföring av läkemedel och egenvårdsprodukter. År 2006 var sökandens omsättning 36,9 miljarder kronor och antalet anställda är cirka 11 000. Till styrkande av dessa uppgifter har invändaren bifogat utdrag ur Nationalencyklopedin. Invändarens omsättning kommer främst från tre delområden: försäljning av föreskrivna läkemedel, avtalsbaserad försäljning till landsting, kommuner och företag samt försäljning av egenvårdsläkemedel och övriga hälsoprodukter. Den 17 april 2007 till och med den 3 maj 2007 genomfördes på invändarens uppdrag en marknadsundersökning avseende kännetecknet APOTEKET av företaget Brand Eye, varav framkom följande. 501 intervjuer genomfördes med slumpvis utvalda konsumenter i åldrarna 16-74 år. Det var 90 % (451 av 501) som spontant kopplade ihop ordet APOTEKET med sådana specifika tjänster och produkter som invändaren tillhandahåller. Av samtliga respondenter var det 56 %, det vill säga 282 av 501 personer, som angav att kännetecknet APOTEKET enbart kan användas av ett företag. Undersökningen visade således att en betydande del av omsättningskretsen känner till att APOTEKET är en beteckning för de varor och tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. I en Corporate Image-mätning, en årlig undersökning som mäter ett företags image, eller rykte, utförd av undersökningsföretaget Synovate, värderades APOTEKET som ett av de främsta bolagen när det gäller attityd till och kännedom om företaget. Till styrkande av detta har invändaren ingivit ett utdrag ur invändarens årsredovisning för året 2006. I Corporate Image-mätningen skedde intervjuer via webben med personer i åldrarna 16-75 år. Intervjuerna genomfördes mellan den 24 oktober och den 1 november 2006. Totalt genomfördes 1000 intervjuer. I mätningen framgår bl.a. att 74 % av respondenterna associerar APOTEKET med mediciner/försäljning av läkemedel.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anfört att ordet "apotek", i bestämd form "apoteket", är en generisk benämning på detaljhandelsverksamhet med läkemedel, kännetecknad av att apoteksinrättningar har farmaceutisk utbildad personal, vilka har rättighet att expediera läkemedelsrecept. I Sverige är också rätten att till konsument tillhandahålla receptfria läkemedel förbehållen apoteksinrättning. Ordet används i ovannämnda betydelse inte bara i Sverige utan även i Norge och Danmark och i flera andra länder. Innehavaren av varumärket avser inte att verka inom invändarens etablerade verksamhetsområde, d.v.s. drivande av apoteksinrättningar samt beredning av läkemedel. Inledningsordet @POTEKET i innehavarens märke är inte identiskt med ordet APOTEKET i invändarens firma. Vid en sökning i PRV:s varumärkesregister ges ingen träff på innehavarens märke vid sökning på ordet "apotek" eller "apoteket". Vidare kommer färger och typsnitt i innehavarens märke att vara avvikande från dem som används av invändaren. Ordet "apotek" eller "apoteket" är, såsom generisk verksamhetsbeskrivning, inte ett registrerat varumärke. Orden förekommer med olika tillägg i ett betydande antal i Sverige registrerade varumärken som inte innehas av invändaren.

SKÄL

2 § varumärkeslagen stadgar bland annat att det även utan registrering förvärfvas ensamrätt till ett varumärke, då märket blivit inarbetat. Genom inarbetning förvärfvas ensamrätt också till andra särskilda varukännetecken som används i en näringsverksamhet. Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.

Enligt 14 § 1 stycket punkten 2 får ett varumärke inte registreras om märket är ägnat att vilseleda allmänheten.

Enligt 14 § första stycket punkten 6 får ett varumärke inte 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.

Av 14 § första stycket punkten 7 framgår att registreringshinder föreligger 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.

Av 14 § första stycket punkten 9 framgår att ett varumärke inte får registreras om det är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

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

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. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

Enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen kan förväxlingsbarhet även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Förväxlingsbarhet enligt andra stycket förutsätts vara för handen i varje fall då risk finns för att användningen av ett yngre liknande märke kan lända det äldre märket till förfång eller eljest dra otillbörlig fördel av detsamma. En otillbörlig fördel får anses föreligga så snart ett yngre märke drar någon nytta av betydelse av det väl ansedda märkets goodwill. Vid fastställande av vad som utgör ett "väl ansett" märke i varumärkeslagens mening är graden av kännedom om märket hos såväl allmänhet som omsättningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektivt avläsbara faktorn att ta i beaktande, trots att det aktuella kriteriet är menat att vara kvalitativt, i den meningen att även andra goodwillskapande aspekter skall vägas in i begreppet. Huruvida ett märke är att betrakta som "väl ansett" eller inte kommer dock i praktiken att vara avhängigt nivån av kännedom om märket i fråga.

PRV gör följande bedömning.

Det kan inledningsvis konstateras att det enligt PRV:s uppfattning inte råder varu- och tjänsteslagslikhet mellan innehavarens varumärke och invändarens firma då de tjänster som innehavarens varumärke avser i varumärkesrättsligt hänseende skiljer sig från den verksamhet som bedrivs under invändarens firma APOTEKET AKTIEBOLAG. Innehavarens märke är således inte förväxlingsbart med invändarens firma enligt 6 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen.

Invändaren har även anfört att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med en rad varumärkesregistreringar som invändaren innehar i vilka ordet APOTEKET ingår. Vad avser varu- och tjänsteslagslikheten mellan innehavarens registrering och dessa märken kan även i detta fall konstateras att varu- och tjänsteslaglikhet ej föreligger dem emellan. Även om vissa av invändarens märken i likhet med innehavarens märke är registrerade för rådgivningstjänster i klass 35 är dessa tjänster av helt skilda slag. Innehavarens märke gäller rådgivning avseende franchising medan invändarens märken avser rådgivning vid försäljning av olika typer av läkemedel. Tjänsterna vänder sig således till helt olika kundkretsar.

Vad avser märkeslikheten mellan innehavarens registrering och de av invändaren åberopade kännetecknen kan följande konstateras. Innehavarens varumärke innehåller lydelsen @POTEKET MONTECHRISTO. Ordet APOTEKET i innehavarens registreringar kan anses ha en begränsad särskiljningsförmåga för den verksamhet som varumärkena avser då den bestämda formen av ordet "apotek" enligt Nationalencyklopedins (NE) elektroniska version på www.ne.se (sökning 22 april 2008) är en "lokal för framställning och försäljning av läkemedel". Invändaren innehar en rad åberopade varumärkesregistreringar för läkemedelsrelaterade tjänster innehållande ordet APOTEKET i kombination med ett särskiljande ord, de flesta med en uttrycklig disclaimer för ordet APOTEKET. Vad avser innehavarens märke innehåller detta även det särskiljande ordet MONTECHRISTO. Vidare inleds det första ordet @POTEKET i märket med ett "snabel-a", vilket antyder en koppling till t.ex. tjänster som tillhandahålls via Internet. Dessa skillnader medför att innehavarens märke och invändarens märken får helt olika uttal och utseende samt ger en betraktare olika associationer. Den omständigheten att innehavarens varumärke utförs i ett särskilt typsnitt i

färgerna grönt och blått, och att det ena ordet i märket är placerat nedanför det andra, bidrar till att ytterligare distansera kännetecknen från varandra i visuellt hänseende. PRV finner därför, vid en helhetsbedömning, att märkeslikhet inte råder mellan innehavarens märke och användarens märken. PRV finner således, då varken varuslaglighet eller märkeslikhet bedöms föreligga, att dessa registreringar inte är förväxlingsbara med innehavarens varumärke.

PRV övergår därmed till att avgöra huruvida APOTEKET kan anses utgöra ett kännetecken som är väl ansett i Sverige och således kan tillgodoräkna sig ett skydd som sträcker sig utanför området för varuslagslikhet.

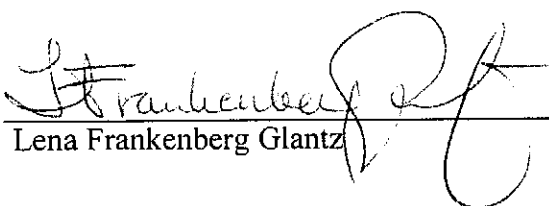
Av NE framgår bland annat att Apoteket AB ansvarar för landets läkemedelsförsörjning och att bolaget antog det nuvarande namnet 1998. Om man söker på ordet "apotek", i bestämd form "apoteket", framgår endast av NE att ordet har betydelsen "lokal för framställning och försäljning av läkemedel" i enlighet med vad ovan redogjorts för.


Det är möjligt att varukännetecknet APOTEKET är att anse som inarbetat för användaren, bland annat på grund av hög marknadsandel och långvarig monopolställning. Sökanden har emellertid inte genom det i ärendet ingivna materialet visat att omsättningskretsen uppfattar användarens märke APOTEKET som ett kännetecken för just användaren och inte som en generisk beteckning varför den ursprungliga bristen på särskiljningsförmåga ej kan anses vara avhjälpt.

Då PRV har funnit att de motstående kännetecknen inte är förväxlingsbara är de av användaren åberopade bestämmelserna i 14 § första stycket punkterna 2 och 7 varumärkeslagen inte tillämpliga i ärendet.

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

Beslutat den 05 JUN 2008


Lena Frankenberg Glantz


Béatrice 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.