

**2008 -07- 1 0**

Invändningsärende nr 2007/0086/0001

Registrering nr 387644

**INVÄNDARE**

Apoteket Aktiebolaget (publ)  
118 81 Stockholm

**OMBUD**

Awapatent Aktiebolag  
Box 45086  
104 30 Stockholm

**INNEHAVARE**

Evient AB  
Färögatan 7  
164 40 Kista

**OMBUD**

Groth & Co. KB  
Box 6107  
102 32 Stockholm

---

**BESLUT**

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

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket FAMILJEAPOTEKET.SE, med reg.nr 387644, registrerat den 16 mars 2007 för blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfym, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor, i klass 3, farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial; dentala avtryckningsmassor, desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel, i klass 5, kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar, suturmaterial, i klass 10, återförsäljning av kemisktekniska produkter, hälsovårdsprodukter och medicinska produkter via Internet, i klass 35. Märket är återgivet nedan.



Innehavarens varumärkesregistrering med reg.nr 387644 utförs i orange och vitt

Invändaren har yrkat att registreringen 387644 skall upphävas och har som grund för invändningen anfört bland annat följande. Märket 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 läkemedelsmedelsförsörjning i Sverige främjas.*” Innehavarens varumärke är vidare förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke nr 005131875, APOTEKET (i figur), återgivet nedan, för klasserna 5, 35, 39 och 44. Därutöver har invändaren en inarbetad rätt till kännetecknet APOTEKET. Dessutom har invändaren anfört att APOTEKET är ett väl ansett kännetecken i Sverige för försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter.



Invändarens gemenskapsvarumärke med reg.nr 005131875

Invändaren har vidare anfört bland annat följande. År 2006 var Apotekets omsättning 36,9 miljarder kronor och antalet anställda är 11.000. Apotekets omsättning kommer främst från tre delområden: försäljning av förskrivna läkemedel, avtalsbaserad försäljning till landsting, kommuner och företag samt försäljning av egenvårdsläkemedel och övriga hälsoprodukter. I en Corporate Image-mätning har Apoteket värderats som ett av de främsta bolagen när det gäller attityd till och kännedom om företaget. Apoteket är det fjärde största bolaget inom återförsäljning av läkemedel i Europa. Apoteket tillhandahåller en del av sin försäljning via webbsidan [www.apoteket.se](http://www.apoteket.se). Domännamnet [apoteket.se](http://www.apoteket.se) innehas av Apoteket. Beträffande förväxlingsbedömningen skall hänsyn tas till att invändarens kännetecken APOTEKET genom mångårig användning har erhållit särskiljningsförmåga och har idag status av ett väl ansett kännetecken i varumärkeslagens mening. Skyddsomfånget för kännetecknet APOTEKET har breddats genom användningen både med avseende på varuslags- och märkeslikhet. Det råder klar varu- och tjänsteslagslikhet mellan innehavarens varumärkesregistrering och de varor och tjänster Apotekets gemenskapsvarumärke nr 5131875, inarbetade kännetecken och firma avser. Varorna i klass 5 och 10 i innehavarens registrering tillhandhålls på de försäljningsställen som invändaren har runt om i Sverige. Dominanten i varumärket FAMILJEAPOTEKET.SE är APOTEKET. Angivelsen .se för toppdomänen i Sverige kan bortses från. Vidare ger prefixet ”FAMILJE-” i märket sken av att produkterna och tjänsterna riktar sig till hela familjen. De figurativa elementen i innehavarens märke är inte så framträdande att dessa distanserar de motstående märkena från varandra. Figuren i form av ett vitt kors i innehavarens märke skall symbolisera att det finns en anknytning till sjukvården och invändaren. Som konsument av läkemedel och egenvårdsprodukter kan man få uppfattningen att det finns ett kommersiellt samband mellan invändarens kännetecken APOTEKET och FAMILJEAPOTEKET.SE. Därutöver skulle användningen av kännetecknet FAMILJEAPOTEKET.SE i figur dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för särskiljningsförmågan eller anseendet hos kännetecknet APOTEKET. Kännetecknet APOTEKET är väl känt i omsättningskretsen i Sverige som ett kännetecken för försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter. Vid marknadsundersökning av Brand Eye 2007 avseende kännetecknet APOTEKET kopplade

90 % spontant ihop ordet APOTEKET med sådana specifika tjänster som innehavaren tillhandahåller. Av samtliga respondenter var det 56 % som angav att kännetecknet APOTEKET endast kan användas av ett företag. Vidare har en s.k. Corporate Imageundersökning bland annat visat att 74 % av respondenterna associerar APOTEKET med mediciner/försäljning av läkemedel. Undersökningarna har tydligt visat att APOTEKET är ett inarbetat kännetecken. Som besökare på invändarens webbsida [www.apoteket.se](http://www.apoteket.se) kan man absolut få uppfattningen att det finns en koppling till varumärket FAMILJEAPOTEKET.SE. – Till ärendet har bifogats handlingar för att styrka invändarens talan, bland annat utdrag från Internet, utdrag ur Apotekets årsredovisning 2006, utdrag ur whoisregister, kopior av marknadsundersökning 2007 och s.k. Corporate Image-mätning 2006.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och bland annat anfört följande. Ordet APOTEK är enligt uppslagsverk en inrättning för beredning och försäljning av läkemedel och härstammar från det grekiska språket. Då Sverige sedan lång tid tillbaka har apoteksmonopol är det naturligt att Apoteket AB har stor kännedom hos svenska folket eftersom andra näringsidkare inte har haft möjlighet att konkurrera med et f.d. statliga apoteksbolaget. Ordet APOTEK har emellertid alltjämt en inneboende betydelse av ett försäljningsställe för läkemedel och relaterade produkter. Den påstådda inarbetningen av APOTEKET bestrids då APOTEKET fortfarande saknar särskiljningsförmåga, vilken följaktligen inte har upparbetats genom invändarens användning. Skillnaderna mellan Apoteket AB:s kännetecken, bland annat ansökan om gemenskapsvarumärke 5131875 APOTEKET (i figur) och innehavarens varumärkesregistrering, är uppenbara. Invändarens märke är återgivet i vitt på en grön bakgrund med orm/vågsymbolen, medan det registrerade varumärket består av familjeapoteket.se, helt i gemener i vitt mot orange bakgrund och ett kors i början. I märket intar den orange färgen en viktig position då det är ett starkt särskiljande element, samt skapar en klar distans till Apoteket AB:s kännetecken, som i regel går i grönt, men som utförs i svart/vitt i invändarens gemenskapsregistrering.

## SKÄL

2 § VmL stadgar bland annat att det även utan registrering förvärvas ensamrätt till ett varumärke, då märket blivit inarbetat. Genom inarbetning förvärvas 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 § första stycket, punkten 6 VmL 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 en tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Enligt 14 § första stycket, punkten 9 VmL 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 VmL 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 märkena skall beaktas. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

Enligt 6 § andra stycket VmL 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 ifråga.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis kan konstateras att det råder varu- och tjänsteslagslikhet mellan innehavarens varumärke FAMILJEAPOTEKET.SE (i figur) och invändarens firma APOTEKET AKTIEBOLAG och mellan innehavarens varumärke och invändarens gemenskapsvarumärke APOTEKET (i figur) i klass 5 och 35. Vad gäller märkeslikheten mellan innehavarens registrering och de av invändaren åberopade kännetecknen kan följande konstateras. Invändarens åberopade firma samt gemenskapsregistrering innehåller ordet APOTEKET. I det av invändaren åberopade gemenskapsvarumärket förekommer ordet i kombination med en särskiljande figur i form av en ruta med en orm. Innehavarens registrering innehåller ordet FAMILJEAPOTEKET samt tillägget .SE. Ordet APOTEKET i invändarens kännetecken samt orddelen –APOTEKET i innehavarens märke får anses ha en begränsad särskiljningsförmåga för den verksamhet som kännetecknen avser, då den bestämda formen av ordet, "apotek", enligt Nationalencyklopedins (NE) elektroniska version på [www.ne.se](http://www.ne.se) (sökning 2008-06-23) är en "lokal för framställning och försäljning av läkemedel". Tillägget .SE har inte heller någon särskiljningsförmåga i sig. Innehavarens märke innehåller emellertid en särskiljande figur i form av ett vitt kors på orange botten. Innehavarens märke och invändarens motanförda kännetecken skiljer sig därmed åt såväl visuellt som fonetiskt. PRV finner, vid en helhetsbedömning, att märkena får anses skilja sig tillräckligt åt för att ej anses förväxlingsbara.

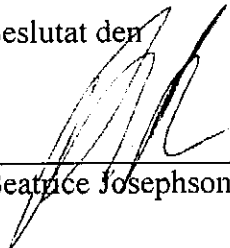
Vid föreliggande varuslagslikhet mellan de motstående kännetecknen prövar PRV ej frågan om invändarens kännetecken är att anse som väl ansett och därmed åtnjuter skydd utöver gränsen för varuslagslikhet.

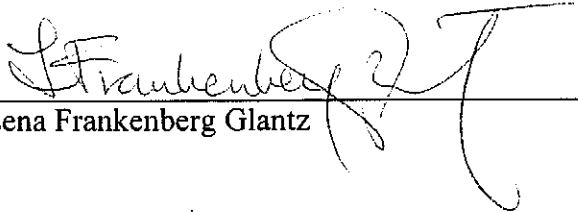
Vad gäller frågan om varukännetecknet APOTEKET är att anse som inarbetat för invändaren är möjligt att detta är fallet, bland annat på grund av hög marknadsandel och långvarig monopolställning. Invändaren har emellertid inte genom det i ärendet ingivna materialet visat att omsättningskretsen uppfattar invändarens märke APOTEKET som ett kännetecken

för just invändaren och inte som en generisk beteckning, varför den ursprungliga bristen på särskiljningsförmåga ej kan anses vara avhjälp.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 10 JUL 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.