

Invändningsärende nr 2007/0193/0001

Registrering nr 391164

INVÄNDARE

Mundipharma AG
St. Alban-Rheinweg 74
4020 Basel
Schweiz

Exp. Patent- och registreringsverket

2008 -10- 06

OMBUD

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Box 10316
100 55 Stockholm

INNEHAVARE

Ratiopharm AB
Box 1265
251 12 Helsingborg

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket OXYRATIO, med registreringsnummer 391164, registrerat för läkande krämer för att skydda huden; sirap för farmaceutiska ändamål; farmaceutiska preparat; vacciner; smärtstillande medel; medicinska infusioner; nervlugnande medel; medicinaloljor; medicinalörter; tuggummi för medicinska ändamål; tinkturer för medicinska ändamål; salvor för farmaceutiska ändamål; piller för farmaceutiska ändamål; farmaceutiska preparat för hudvård; quebracho för medicinska ändamål; lugnande medel; sömnmedel; biologiska preparat för medicinska ändamål; kemiska preparat för farmaceutiska ändamål; läkemedel för humana ändamål; medicinaldrycker; kemiska preparat för medicinska ändamål; naturläkemedel för medicinska ändamål; naturmedicinska preparat, i klass 5.

Invändaren yrkar att invändningen ska upphävas och anför som grund härför att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med invändarens tidigare registrerade gemenskapsvarumärke OXYRAPID, med registreringsnummer 3902582, registrerat för farmaceutiska preparat för mänsklig medicinsk användning med undantag för acnemedicin, hudvårdspreparat, ansiktstvättmedel och produkter av typen acnemedicin, hudvårdspreparat, ansiktstvättmedel eller för sådan användning, i klass 5.

Till stöd för invändningen anför invändaren i huvudsak följande. Det kan konstateras att varuslagslikhet föreligger mellan ett stort antal varor och för resterande varor föreligger i vart fall en kraftig varuslagslikhet. Vidare föreligger identitet vad gäller prefixet OXY samtidigt som klara likheter föreligger vad gäller stavning samt visuellt helhetsintryck

beträffande suffixen RATIO respektive RAPID. Båda suffixen består av fem bokstäver varav RA respektive I är gemensamma och återfinns på samma ställe i respektive suffix. Endast två bokstäver skiljer märkena åt vilket medför att märkena, betraktade i sin helhet, måste anses förväxlingsbara. Visserligen återfinns ett stort antal märken innehållande prefixet OXY och förklaringen härtill torde utan tvekan vara att prefixet OXY anspelar på oxygen dvs. syre och man torde vidare kunna utgå ifrån att den stora majoriteten av registreringarna i klasserna 5 och/eller 10 som har prefixet OXY i en eller annan form är tänkt att användas i samband med produkter vilka har någon form av koppling till syre. Så är dock inte fallet i samband med invändarens varumärke OXYRATIO enär detta märke primärt används i samband med analgetica, dvs. smärtstillande medel.

Avslutningsvis framhåller invändaren att det inom den företagskoncern till vilken invändaren hör återfinns flera registreringar vilka innehåller prefixet OXY förutom OXYRAPID, nämligen OXYNORM, OXYCONTIN samt OXYGESIC. Invändaren har således en familj bestående av varumärken vilka är uppbyggda kring prefixet OXY och vilka samtliga används primärt i samband med smärtstillande medel. För ordningens skull framhåller invändaren att nu förevarande invändning i formellt hänseende enbart är baserad på ovannämnd registrering för OXYRAPID men vi vill genom hänvisningen till övriga OXY-märken enbart påvisa den varumärkesfamilj som är uppbyggd för invändaren kring märken med prefixet OXY.

Innehavaren av varumärket, som beretts tillfälle att yttra sig över invändningen, har ej hörts av.

SKÄL

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

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 som märkena avser. Avgörande vid besvarande av frågan om förväxlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet 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.

Det skall även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke skall utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i de fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

PRV gör följande bedömning

Invändaren har inte inkommit med någon utredning som ger stöd för att omsättningskretsen uppfattar märken innehållande prefixet OXY- som kännetecknen för varor från invändaren. Det faktum att bolaget har flera av varumärkesregistreringar som innehåller prefixet OXY- kan inte tillmätas någon särskild betydelse.

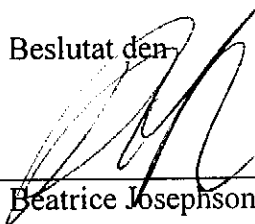
Såväl innehavarens som invändarens varumärken avser skydd för farmaceutiska preparat och hudvårdspreparat samt därtill liknande varor i klass 5, varför varuslagslikhet är för handen.

Vad sedan gäller märkeslikheten gör PRV följande bedömning. Både innehavarens och invändarens varumärke inleds med prefixet OXY, vilket ger dem en viss likhet. Däremot har varumärkena olika suffix. I invändarens märke består suffixet av det engelska ordet RAPID som på svenska betyder snabb. I invändarens registrering utgörs suffixet av det latinska ordet RATIO som på svenska betyder förnuft, jfr Nationalencyklopedins Internettjänst, www.ne.se, åtkomst den 22 september 2008. Därmed föreligger en begreppsmässig skillnad mellan innehavarens och invändarens varumärken. PRV finner att de associationsmässiga, fonetiska och visuella skillnader som föreligger mellan de båda suffixerna är tillräckliga för att märkeslikhet inte skall anses föreligga. Vid en samlad bedömning finner PRV att innehavarens och invändarens varumärken inte är förväxlingsbara.

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

Beslutat den

06 OKT 2008


Beatrice Josephson


Åsa Collett

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.