

Invändningsärende nr 2007/0190/0001

Registrering nr 391391

INVÄNDARE

Oxoid Limited
Basingstoke
Storbritannien

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 5117
200 71 Malmö

Exp. Patent- och registreringsverket

2009-03-31

INNEHAVARE

Aktiebolaget Biodisk
Dalvägen 10
169 56 Solna

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket MIC-E med registreringsnummer 391391, registrerat för kemiska produkter för vetenskapliga ändamål och för laboratorieändamål, i klass 1, samt laboratorieinstrument och -anordningar för undersökning och analys av känsligheten hos biologiska celler, mjukvaror för undersökning och analys av känsligheten hos biologiska celler, i klass 9.

Invändaren

Invändaren har yrkat att registrering 391391 skall upphävas och har som grund härför anfört att innehavarens registrering skett i ond tro. Invändaren har därtill yrkat att innehavarens märke saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Till stöd härför har invändaren i allt väsentligt anfört följande. Invändaren marknadsför och säljer en produkt för laborietester under namnet M.I.C.Evaluators och M.I.C.E. Denna produkt, *strips of a carrier substrate which are loaded with an antimicrobial substance*, lanserades i mars 2007 och visades för allmänheten vid en mäsas den 31 mars – 3 april 2007, "European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases ECCMID", i München, Tyskland. Vid den aktuella mässan deltog även innehavaren som också ställde ut på mässan. Vid mässan förekom flera kontakter mellan personer från invändarbolaget och

personer från innehavarbolaget. Flera anställda hos innehavarbolaget besökte invändarbolagets monter. Invändarens varumärke M.I.C.Evaluators var tydligt synligt på mässan. Märket från mässan är återgett i figur nedan. Det framgår också av materialet från mässan att invändaren använder märket MICE eller M.I.C.E. för den aktuella produkten. Personer som har passerat eller stått utanför montern kan inte ha undgått att se varumärket.



Det av invändaren åberopade kännetecknet. Märket utförs i rött och blått.

Innehavaren marknadsför och säljer en liknande produkt för laborietester som invändarens M.I.C.Evaluators. Denna produkt kallas enligt invändarens information för Etest. Produkten har omfattats av ett patent som löpte ut år 2004. Efter patentets utgång började invändarens utveckling av den aktuella produkten som lanserades under mässan i månadsskiftet mars-april 2007. Invändaren har tidigare distribuerat innehavarens Etest-produkter. Detta förhållande upphörde någon gång före 2005. Det har under flera års tid förekommit olika typer av kontakter mellan invändaren och innehavaren, både då invändarbolaget var distributör av innehavarbolagets produkter och även efter det att detta förhållande upphörde. Innehavaren känner därmed väl till invändarbolaget och de produkter som detta företag marknadsför och säljer. Vid den aktuella mässan förekom också flera kontakter mellan invändaren och innehavaren och det är fullt rimligt att anta att innehavaren under dessa kontakter fick kännedom om invändarens varumärke M.I.C.Evaluators och M.I.C.E. Det är också visat att personer från innehavarbolaget fick material från invändaren där den aktuella produkten och varumärket M.I.C.Evaluators och M.I.C.E. framgick. Det är vidare fullt rimligt att anta att personer från innehavarbolaget hade ett intresse av att besöka invändarens monter under mässan eftersom de tidigare kände till företaget.

Innehavarens ansökan ingavs den 5 april 2007, dvs. två dagar efter att mässan i Tyskland var slut. Innehavarens registrering MIC-E omfattar produkter i klasserna 1 och 9 som är identiska och liknande den produkt som invändaren har lanserat. Det föreligger således varuslagslikhet mellan varumärkena. Vidare är varumärket MIC-E förväxlingsbart med invändarens varumärke M.I.C.Evaluators och M.I.C.E. då märkena innehåller exakt samma bokstäver i samma ordningsföljd, M I C E. Invändarens märke skrivs alltid ut med bokstäverna MICE i versaler i löpande text. Då varumärkena förekommer på produkter, broschyrer etc. skrivs alltid bokstäverna MICE i en större storlek än resten av bokstäverna. Det är alltså MICE som är den mest iögonfallande delen av varumärket och också den del som är i stort sett identisk med innehavarens varumärke, förutom ett bindestreck. Innehavaren har heller inte visat att de före den aktuella mässan har använt förkortningen MIC tillsammans med bokstaven E.

Det kan medges att förkortningen MIC har en viss betydelse i förhållande till de aktuella varuslagen. Enligt detta skulle därmed den distinktiva delen av innehavarens märke vara bokstaven E. Enbart en bokstav är dock inte distinktiv i sig och innehavaren har heller inte visat att de genom inarbetning erhållit ensamrätt till bokstaven E eller för den delen varumärket MIC-E. Slutsatsen måste bli att innehavaren märke saknar särskiljningsförmåga för de aktuella produkterna. Sammanställningen av förkortningen MIC och bokstaven E är inte heller tillräcklig för att märket ska få särskiljningsförmåga. Märket borde därför upphävas på den grunden att det saknar särskiljningsförmåga.

Till stöd för sin invändning har invändaren åberopat bland annat flertalet skriftliga vittnesutsagor, utdrag från hemsidor, fotografier från mässan samt en informationsbroschyr.

Innehavaren

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anfört följande. Av det material som invändaren åberopar framgår att invändarens varumärke som användes på den aktuella mässan är OXIOD M.I.C.EVALUATORS, i ett figurmärke. De varumärken som ska bedömas är således MIC-E mot OXIOD M.I.C.EVALUATORS. Varumärkena är inte fonetiskt och/eller visuellt lika varandra. Konceptuellt finns det heller inga likheter. Således är skillnaderna alldeles för stora för att märkena skall bedömas som förväxlingsbara. Invändaren har påstått att det aktuella varumärket skulle vara M.I.C.Evaluators och M.I.C.E. Det material som inlämnats av invändaren styrker inte det påståendet, då förkortningarna anges tillsammans med varumärket Oxiod. Invändarens uppgifter om varumärkesanvändningen är därmed vilseledande, dvs. den av invändaren påstådda användningen står i strid med det material som invändaren lämnat in. Om PRV är av uppfattningen att det är varumärkena M.I.C.Evaluators och M.I.C.E. som är de aktuella har dessa ett ytterst smalt skyddsomfång då förkortningen MIC har en betydelse som är allmänt känd i branschen. MIC står för *Minimum Inhibitory Concentration* och saknar därmed i sig ursprunglig särskiljningsförmåga för de ifrågavarande varuslagen. Förkortningen MIC används konsekvent i den ovan anförda betydelsen. Med hänsyn till att förkortningen MIC är allmänt vedertagen i den bransch där invändaren och innehavaren opererar anses MIC-E och M.I.C.Evaluators och/eller M.I.C.E. skilja sig tillräckligt åt för att inte bedömas som förväxlingsbara.

De vittnesutsagor som inlämnats ger inte svar på vilket eller vilka varumärken som omnämnts. Med hänsyn till hur varumärket presenterats i det av invändaren inlämnade materialet kan det lika gärna vara så att de som besvarat frågorna har identifierat produkterna så som de anges i montrerna på mässan eller i det material som lämnats in, dvs. förkortningarna i kombination med varumärket Oxiod. Varumärket i fråga är således Oxiod med tilläggen M.I.C.Evaluators och M.I.C.E. som närmast endast anger produkternas egenskaper. Svaren i vittnesutsagorna saknar helt betydelse för frågan om ond tro föreligger eller ej, bl.a. av den anledningen att det närmast är självklart att det vid en diskussion mellan två företrädare i den bransch där förkortningen MIC är allmänt vedertagen, att detta begrepp används i diskussionen när det är fråga om just sådana produkter som är avsedda att utvärdera *the Minimum Inhibitory Concentration*. Att det är fråga om sådana produkter framgår tydligt av det av invändaren åberopade materialet.

Att bokstavskombinationen MIC kan anses ha en viss betydelse i samband med aktuella varuslag innebär inte att MIC-E saknar särskiljningsförmåga. Att två moment som var för sig inte äger särskiljningsförmåga tillsammans kan uppfylla kraven på registrerbarhet är närmast självklart.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 13 § varumärkeslagen registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga.

Enligt 14 § första stycket 7 punkten varumärkeslagen föreligger hinder att registrera ett varumärke om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tidpunkten för ansökan användes av någon annan samt att ansökan gjordes med vetskap om detta och sökanden inte använt sittärke innan det andra kännetecknet togs i bruk. Det åligger den som påstår att registreringsökanden haft sådan vetskap att styrka detta.

Enligt huvudregeln i 6 § första stycket samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor 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 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.

PRV:s bedömning

Vad först gäller särskiljningsförmåga kan det konstateras att akronymen MIC står för *Minimum Inhibitory Concentration* (Norstedts Förkortningsordbok Ordbok, wordfinder, version 3.0, åtkomst 2009-03-24) och kan som sådan av fackmän uppfattas som beskrivande i samband med de varor som innehavarens registrering omfattar. Likaledes har ett ensamt E inte särskiljningsförmåga (se PBR dom i mål nr 00-244 LC). Sammansättningen MIC-E utgör dock ett nybildat ord som ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från märkets icke särskiljande delar. PRV finner därmed att sammansättningen inte kan anses vara av beskrivande art och är följaktligen inte i avsaknad av särskiljningsförmåga för de varor som registreringen avser.

Kännetecknet OXOID M.I.C. Evaluators avser varor av liknande slag som innehavarens varumärke MIC-E, nämligen produkter som används vid laboratorietester. Varuslagslikhet föreligger därmed.

Innehavarensärke består av lydelsen MIC-E och det av invändaren åberopade märket består av lydelsen OXIOD M.I.C.EVALUATORS i visst utförande. Det kan konstateras att märkena innehåller samma bokstavssekvens, nämligen M I C E. Invändarensärke innehåller dock ett ytterligare märkeselement i form av det inledande OXOID samt det avslutande –valuators. Den gemensamma bokstavssekvensen får i invändarensärke anses uttalas med M I och C som enskilda bokstäver, i tre stavelser, framför det engelska ordet EVALUATORS. Innehavarensärke uttalas däremot som två stavelser MIC-E. Sammantaget skiljer sig märkena åt såväl visuellt som fonetiskt. Märkeslikhet föreligger således inte. Vid en helhetsbedömning är de motstående märkena inte förväxlingsbara.

Då de motstående varumärken inte är förväxlingsbara saknas förutsättningar att bifalla invändarens yrkanden. Hinder enligt 14 § första stycket punkten 7 varumärkeslagen föreligger således inte redan av denna anledning.

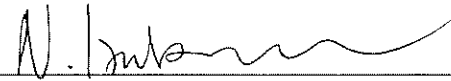
Av utredningen framgår att invändaren i vart fall den 31 mars 2007, i samband med en mäsas i Tyskland, börjat sin användning av figurkännetecknet OXOID M.I.C.Evaluators. Utredningen ger dock ingen klarhet i huruvida om, och i så fall vid vilken tidpunkt,

invändaren börjat sin användning av kännetecknet M.I.C.E. eller kännetecknet M.I.C.Evaluators.

Vidare föreligger endast förutsättningarna för registreringshinder enligt 14 § första stycket 7 punkten 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. De ingivna vittnesuppgifterna kan inte, mot innehavarens bestridande, ligga innehavaren till last. Av utredningen i ärendet kan ej anses visat att innehavaren haft faktisk vetskap om invändarnas användning av varukännetecknet OXOID M.I.C.Evaluators före den 5 april 2007, då ansökan om varumärkesregistrering inkom till PRV.

Vid dessa förhållanden är det inte visat att innehavarens varumärke registrerats i ond tro. Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registrerings fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 31 MAR 2009


Nina Isaksson


David Leffler

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.