

Invändningsärende nr 2007/0175/0001

Registrering nr 390653

INVÄNDARE

Nycomed Pharma AS
Sandakerveien 100 C
NO-0438 Oslo

OMBUD

Brann AB
Box 17192
104 62 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2009-04-09

INNEHAVARE

Noscomed Medical Supply A/S
Svanemøllevej 11
2100 København Ø.
Danmark

OMBUD

Advokatfirman Delphi
Box 1432
111 84 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket NOSCOMED med reg.nr 390653, registrerat för kosmetiska preparat för hudvård, i klass 3, farmaceutiska preparat för hudvård och läkande krämer för att skydda huden, i klass 5.

Invändaren yrkar att registreringen skall hävas och anför som grund härför att märket är förväxlingsbart med invändarens svenska registrering NYCOMED med reg.nr 212744, registrerad för diagnostiska preparat för användning in vitro, i klass 1 och farmaceutiska preparat och diagnostiska reagenser för humant bruk, i klass 5 samt med invändarens gemenskapsvarumärken NYCOMED med reg.nr 000496752, registrerat för *bland annat* kemiska produkter i klass 1, farmaceutiska preparat och substanser, diagnostiska preparat och substanser för medicinska ändamål, kontrastmedier för medicinsk visning, kemiska testreagenser, saltlösningar och reagensbehandlat papper, allt för medicinsk användning, i klass 5, vetenskapliga, elektriska och elektroniska apparater och instrument m.m., i klass 9, kirurgiska och medicinska apparater och instrument m.m., i klass 10. Fullständig varuförteckning bifogas nedan, bilaga A.

Invändaren motanför även gemenskapsvarumärket NYCOMED i figur, reg.nr 001756956, registrerat för kemiska produkter för industriell användning, kemikalier och substanser för tillverkning av farmaceutiska produkter, i klass 1, kosmetiska preparat och substanser, tvål, parfympreparat och eteriska oljor, i klass 3, farmaceutiska, veterinära och hygieniska preparat och substanser, dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat, plåster och förbandsmaterial samt desinfektionsmedel, i klass 5, kirurgiska och medicinska apparater och instrument samt delar och komponenter till dessa, i klass 10.

Invändaren anför vidare bland annat följande. Nycomed AB är ett välkänt bolag som bildades 1986 och som tillverkar och säljer läkemedel. Samtliga invändarens åberopade märken omfattar varor som identiska eller liknande de varor som innehavarens registrering omfattar. Initialbokstaven N samt suffixet –COMED är identiska och en väsentlig märkeslikhet får anses föreligga. Vid en helhetsbedömning skall både den visuella och den fonetiska likheten mellan varumärkena vägas in. ”noscomed” och NYCOMED är närliggande i längd, åtta respektive sju bokstäver, inkluderar ett initialt N vilket måste ses som de viktigaste bokstaven vad gäller igenkännande av ett varumärke samt suffixet -COMED som är ett särpräglad suffix som också indikerar att det används inom det medicinska området. Vidare måste de två varumärkena ses som fonetiskt lika då ”y” och ”o” är vokaler som är närliggande i sitt uttal och både initialbokstav och det långa suffixet är identiskt. Detta medför att det övergripande intrycket av de två kännetecknen är mycket likartat. De visuella och fonetiska likheterna mellan kännetecknen utgör även en uppenbar risk för att konsumenterna skall missta de olika märkena som kommande från samma ursprung, dvs. i detta fall att ”noscomed” kan vara en produkt som säljs av Nycomed. Denna risk måste tas i beaktande såsom varande extra olycklig då det handlar om farmaceutiska preparat. Även varuslagslikhet är för handen. På de svenska apoteken idag finns självbetjäningshyllor där medicinska och icke-medicinska hudvårdsprodukter ligger i samma hyllor. Det finns i detta sammanhang en stor risk för att en konsument kan komma att tro att sökandens produkt, med ett varumärke som är mycket likt NYCOMED kan vara ett preparat som kommer från detta företag. Risken för förväxling av det kommersiella ursprunget är således uppenbart. Sökanden har vidare angett att det endast skulle vara tal om konflikt mellan varorna i klass 3, men många produkter som tillhör klass 3 kan anses förväxlingsbara med läkemedel i klass 5, såsom mjukgörande salvor i klass 3 jämfört med hydrokortisonkrämer i klass 5. Kosmetiska hudvårdsprodukter i klass 3 kan mycket väl anses förväxlingsbara med medicinska hudvårdsprodukter i klass 5. Invändaren säljer idag en hydrokortisonsalva i bl.a. Danmark som kan ses som mycket närliggande sökandens varor i klass 3, kosmetiska preparat för hudvård.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför bland annat följande. Innehavarens och invändarens varumärken är inte förväxlingsbara. Innehavaren är ett danskt företag som bildades 1990. Innehavaren marknadsför och försäljer produkter framför allt inom områdena för kirurgi och urologi samt dermatologi. Innehavarens produkter vänder sig i första hand till sjukvården, plastikkirurgiska kliniker och andra kliniker för estetisk behandling respektive till hudterapeuter. Innehavarens produkter säljs inte via Apoteket. Innehavaren bestrider inte att det föreligger viss varuslagslikhet. Invändarens uppgift om sammanfallande distributionskanaler är dock felaktigt. I sökandens varumärke bildar de två första stavelserna ”NOS” och ”CO” den latinska sentensen ”Att lära känna”. I invändarens varumärke torde ordledet ”NY” betyda just ”ny” och ordledet ”CO” torde motsvara den engelska förkortningen för bolag, ”company”. Ordledet –MED syftar på medicin eller någon form av härledning från detta ord. Innebörden av invändarens varumärke och firmadominant torde därför vara ”ett nytt bolag som sysslar med medicin

(eller med produkter med anknytning härtill)". Samtliga ordled i invändarens varumärke är således mer eller mindre beskrivande, vilket medför att det besitter endast relativt begränsad särskiljningsförmåga. Skyddsomfånget bör därför bedömas som begränsat.

SKÅL

Enligt 14 § första stycket, punkten 6 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras, om det är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan.

Enligt 14 § första stycket, punkten 9 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.

Enligt 6 § första stycket samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Vid en bedömning av varukänneteckens förväxlingsbarhet skall en helhetsbedömning göras av märkes- och varuslagslikheten, med tillämpning av den s.k. produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort desamma och - omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet skall föreligga.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir således, 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 har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid beaktas risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det måste tas hänsyn till att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke i normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid förväxlingsbedömningen mellan märkena skall därför bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse.

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

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 liknandeärke kan lända det äldre märket till förfång eller eljest dra otillbörlig fördel av detsamma. En otillbörlig fördel får anses föreligga så snart ett yngreärke drar någon nytta av betydelse av det väl ansedda märkets goodwill. Vid fastställande av vad som utgör ett "väl ansett"ärke 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 innehavarens varumärke NOSCOMED och invändarens motanförla märken NYCOMED omfattar skydd för liknande varor i klass 5 och vad gäller invändarens märke med reg.nr 001756956, innefattar detta även liknande varor i klass 3. Varuslagslikhet är således för handen.

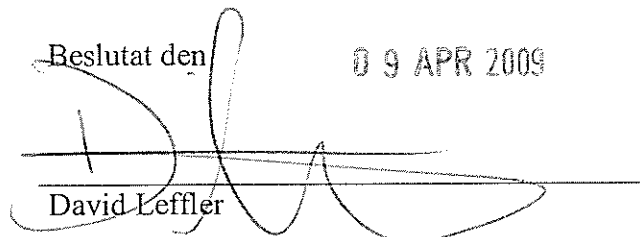
Vad gäller märkeslikheten består samtliga motstående märken av tre stavelser, NOS- respektive NY-, -CO- och -MED. De ifrågavarande märkena företer såtillvida likhet att samtliga börjar på bokstaven N och att i båda ingår mellanledet -CO- samt suffixet -MED. Sistnämnda beståndsdel är i förevarande sammanhang deskriptiv då det anger att fråga är om medicinrelaterade varor och/eller instrument. De respektive förleden, NYCO- och NOSCO- skiljer sig emellertid både visuellt och fonetiskt. Förleden delar inte heller någon gemensam association. Sammantaget föreligger inte märkeslikhet mellan NYCOMED och NOSCOMED.

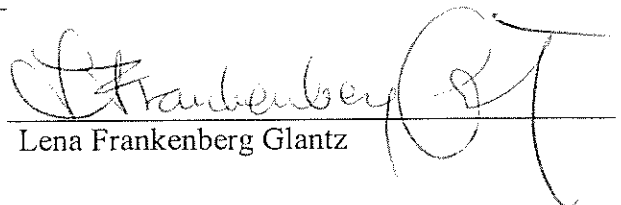
Vid angivna förhållanden finner PRV att de i ärendet motstående märkena, vid en helhetsbedömning, får anses skilja sig tillräckligt för att inte vara förväxlingsbara i den mening som avses i 6 § första stycket varumärkeslagen.

Inget material har ingivits i ärendet till stöd för att varumärket NYCOMED är inarbetat eller åtnjuter ett skydd som väl ansett enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen. Inte heller på denna grund föreligger således hinder mot registreringens fortsatta bestånd.

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

Beslutat den 09 APR 2009


David Leffler


Lena Frankenberg Glantz

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsträtten, 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.

Registreringsnummer: 000496752 **Registreringsdatum:** 1999-11-24

Ansökningsnummer: 000496752 **Ingivningsdatum:** 1997-03-14

NYCOMED

Klassificering

- 1:** Kemiska produkter för industriell användning; kemiska produkter och substanser för användning inom tillverkning av farmaceutiska produkter; diagnostiska preparat och substanser; kemiska testreagenser, saltlösningar och reagensbehandlat papper, allt för vetenskaplig (laboratorie) användning; ingen av de nämnda varorna i form av bindemedel.
- 5:** Farmaceutiska preparat och substanser; diagnostiska preparat och substanser för medicinska ändamål; kontrastmedier för medicinsk visning; kemiska testreagenser, saltlösningar och reagensbehandlat papper, allt för medicinsk användning.
- 9:** Vetenskapliga, elektriska och elektroniska apparater och instrument samt apparater och instrument för mätning och provning samt delar och komponenter därtill; datorprogramvara och datorprogram lagrade på band, skivor och kort för användning inom det medicinska området; säkerhets- och övervakningsutrustning; testsatser för vetenskaplig (laboratorie) användning.
- 10:** Kirurgiska och medicinska apparater och instrument samt delar och komponenter till dessa; magnetiska resonans bildvisare (MRI), röntgenapparater för medicinsk användning, röntgendiagnosapparater, datoriserade tomografiskannrar (CAT) och ultraljudsbildvisare, diagnossatser för användning vid tester för medicinska ändamål, testapparater och instrument för användning vid medicinsk diagnos, delar och komponenter till nämnda varor; testsatser för klinisk-medicinsk användning som innefattar en eller flera av det följande, provrör, provplattor och indikatorscheman för utvärdering av testresultaten; intravenösa administreringssatser; medicinska apparater och tillbehörssystem för utgivning av uppmätta enhetsdoser av farmaceutiska preparat; diagnostiska tilldelningssystem för medicinska ändamål; apparater och instrument för användning vid tilldelning av diagnostiska reagenser för medicinska ändamål, delar och komponenter till nämnda varor; ampuller; kanyler; kanyler för åtkomst av ampuller; sprutor; injektorer; patroner; förfyllda ampuller innehållande medicinska diagnostiska reagenser; förfyllda patroner innehållande saltlösningar; behållare för plastpåsar för användning tillsammans med lösningar för intravenös tilldelning och även i anslutning till lösningar som används som medicinska irrigationsvätskor eller som utspädning av farmaceutiska preparat; infusionspumpar för intravenös tilldelning av vätskor; nålar för medicinska ändamål; katetrar, ventiler, dilatorer, ledtrådar, anslutningsdon, infusionsatser och tillbehör till nämnda varor; men ej inkluderande bedövningsmaskiner.

Innehavare

Nycomed Pharma AS, Drammensveien 852, 1372 Asker, Norge

Ombud

JOHAN SCHLÜTER, Højbro Plads 10, 1200 Copenhagen K, Danmark