

Invändningsärende nr 2008/0001/0001

Registrering nr 392261

INVÄNDARE

BioNordica Cosmetics and Supplements AB
Box 20100
161 02 Bromma

OMBUD

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

INNEHAVARE

Vironova AB
Smedjegatan 6
131 34 Nacka

Exp. Patent- och registreringsverket

2009-05-26

OMBUD

Brann AB
Box 17192
104 62 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 392261 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket VIRONOVA med reg.nr 392261, registrerat den 9 november 2007 för farmaceutiska och veterinärmedicinska substanser och preparat, inbegripet anti-virala substanser och preparat och vacciner, i klass 5, mjukvaror och hårdvaror för medicinska och vetenskapliga analyser, i klass 9, medicinska apparater och instrument, inbegripet medicinska analys- och testapparater och -instrument; medicinska diagnostiska apparater och instrument, i klass 10, konsulttjänster, forskning och utveckling inom området medicinsk teknik; industriella och vetenskapliga analyser, inbegripet analyser av farmaceutiska och biologiska ämnen och preparat genom elektronmikroskopi; utveckling av mjukvaror och hårdvaror för användning inom området medicinsk teknik, i klass 42.

Invändaren yrkar att registreringen skall hävas och har som grund för detta anfört att märket är förväxlingsbart med invändarens tidigare ingivna varumärkesregistrering VERINOVO HERBAL SCIENCE med reg.nr 392740, registrerat för skönhetspreparat, i klass 3 och örtbaserade intima krämer och geléer för medicinska ändamål; kosttillskott i form av vitaminer och/eller mineraler, i klass 5.

Invändaren anför till stöd för invändningen i huvudsak följande. Innehavarens nu registrerade varumärke är visuellt och fonetiskt mycket likt den distinktiva delen av invändarens varumärke. Orden är lika långa och börjar med bokstaven V. Både prefixen VIRO och VERI och suffixen NOVA och NOVO är klart förväxlingsbara. Det föreligger också varuslagslikhet mellan märkena. Omsättningskretsen kan mycket väl vara samma för båda märkena.

Innehavaren av varumärket bestrider förväxlingsrisk och anför i huvudsak följande. Invändarens märke består av tre ord och innehavarens enbart av ett ord. Samtliga ord skall beaktas vid en helhetsbedömning. Märkena skiljer sig därmed markant. Det första elementet i invändarens märke VERINOVO, i sig, skiljer sig såväl visuellt som fonetiskt från innehavarens märke. I synnerhet vad gäller prefixet VERI- att jämföras med VIRO-, men även suffixen skiljer sig åt vad gäller slutbokstaven. Prefixet VIRO- kan i viss mån anses suggestivt i förhållande till Vironovas verksamhet vari bland annat analyser genom elektronmikroskop av virus samt forskning av anti-virala substanser ingår. Det föreligger därför en associationsmässig skillnad mellan märkena. Vidare är de varuslag som avses inte identiska. Innehavarens registrering omfattar bland annat farmaceutiska och veterinärmedicinska substanser och preparat och invändarens krämer och geléer som är örtbaserade, d v s indikerar att fråga är om en naturprodukt snarare än ett läkemedel framställt på kemisk väg. Innehavarens varor och tjänster är vidare främst riktade till expertis hos sjukhuslaboratorier, infektionskliniker och militära laboratorier, medan de produkter som invändarens märke omfattar rimligen riktas till slutkonsument. Det föreligger i praktiken ingen som helst risk för förväxling mellan märkena. Vironova AB har de facto redan genom sin firma en rättighet till VIRONOVA. Firman Vironova AB registrerades den 8 november 2006 och har därmed tidigare rättsdatum än invändarens registrering.

SKÄL

Av 14 § första stycket, punkten 6 varumärkeslagen följer att ett varumärke inte får registreras bland annat om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan. Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecknen som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster 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 sett desamma och - omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att en förväxlingsbarhet skall vara för handen.

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 måste tas hänsyn till att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett 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 ett märke skall utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

PRV gör följande bedömning.

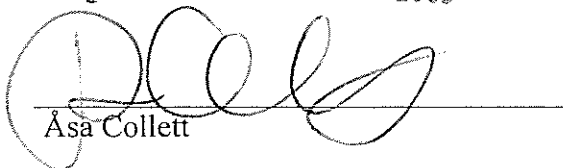
Att firman Vironova AB registrerades den 8 november 2006 och därmed har tidigare rättsdatum än invändarens registrering kan av PRV ej beaktas i den administrativa prövningen (jfr Patentbesvärsträttsens mål nr 00-217, PIZZA PAPA JOHN'S). PRV har vid sin officialprövning att utgå från att registrerade kännetecken är giltiga. Bedömningen om förväxling är för handen i aktuellt fall skall följaktligen enbart göras med de motstående märkena som utgångspunkt.

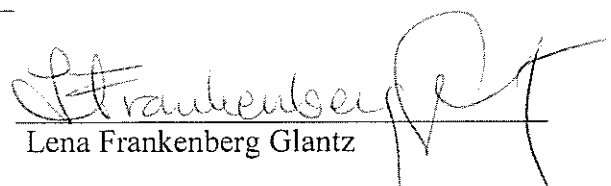
Vid denna prövning kan inledningsvis konstateras att de motstående märkena avser varor som är av liknande slag i klass 5. Varuslagslikhet är således för handen.

Vad gäller märkeslikheten består innehavarens märke av ordet VIRONOVA. Invändarens märke består av orden VERINOVO HERBAL SCIENCE. De två sistnämnda orden kan direkt konstateras vara beskrivande för de varor som är i fråga. Det dominerande och särskiljande momentet i invändarens märke är således ordet VERINOVO. Detta moment i invändarens märke och innehavarens märke inleds båda med bokstaven V, innefattar samma antal bokstäver och avslutas med de liknande suffixen -NOVA respektive -NOVO. Det föreligger därmed en fonetisk och visuell likhet mellan de motstående märkena och märkena ger dessutom likartade associationer. Vid en helhetsbedömning finner därmed PRV att de motstående märkena är förväxlingsbara.

Följaktligen utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat den 26 MAJ 2009


Åsa Collett


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.