

Invändningsärende nr 2008/0097/0001

Registrering nr 396132

INVÄNDARE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Binger Str. 173
55216 Ingelheim
Tyskland

OMBUD

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB
Box 7701
103 95 Stockholm

INNEHAVARE

Bayer Aktiengesellschaft
DE-51368 Leverkusen
Tyskland

Exp. Patent- och registreringsverket

2008-08-08

OMBUD

Albihns AB
Box 5581
114 85 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Ärendet avser invändning mot varumärket BOVICLAV, med registreringsnummer 396132, registrerat för veterinärpreparat, i klass 5.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering ska upphävas och har som grund för invändningen anfört att märket är förväxlingsbart med det svenska varumärket BOVIKALC, med registreringsnummer 251233, registrerat för veterinärmedicinska preparat.

Till stöd för invändningen har invändaren anfört i huvudsak följande. För att förväxlingsbarhet ska anses föreligga mellan två märken ska som regel såväl märkeslikhet som varuslagslikhet föreligga. Ju större märkeslikhet, desto lägre är kravet på varuslagslikhet och vice versa. I förevarande fall föreligger stor märkeslikhet, då förledet BOVI- är gemensamt för båda märken. Efterledet i båda märkena inleds dessutom med ett k-ljud. Vidare består märkena av tre stavelser, varav den sista stavelsen innehåller bokstäverna "a" och "l". Med hänvisning till att märkena har identiskt förled och i övrigt uppvisar sådana uttalsmässigt och visuella likheter finns en tydlig risk för förväxling. Beträffande varuslagslikheten omfattas av innehavarens varumärkesregistrering av varor som är identiska med de varor som ingår i invändarens registrering, dvs veterinära preparat i klass 5. För

varor i klass 5 råder en striktare bedömning av förväxlingsbarhet med hänsyn till varornas användningsområde och betydelsen av ett varumärke för farmaceutiska eller veterinära preparat inte blir alltför lika med där tillhörande risk för förväxling. Med hänvisningen till de tydliga uttalsmässiga, visuella och konceptuella likheterna liksom varuslagsidentiteten mellan märkena föreligger förväxlingsbarhet.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anfört i huvudsak följande. Bovine/bovinae betyder nötkreatur. BOVI är en vanlig beståndsdel i varumärken för veterinära preparat. KALC är en förkortning för kalcium och en vanlig beståndsdel i varumärken för veterinära preparat. Innehavaren har till stöd för detta bifogat två utdrag från infotorg 2008-10-06. BOVIKALC är ett kalciumpreparat för nötkreatur. Mot bakgrund av det sagda är särskiljningsförmågan hos BOVIKALC svag och märket har därmed ett smalt skyddsomfång. Orddelarna KALC och Clav skiljer sig åt visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt. Orddelen Clav anknyter till substansen Clavulanate medan orddelen KALC anknyter till kalcium. Köparna av veterinära preparat är kunniga, välinformerade och märkesmedvetna.

SKÄL

Av 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får 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 tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecken som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska 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 ska grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska 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 ska beaktas.

PRV gör följande bedömning

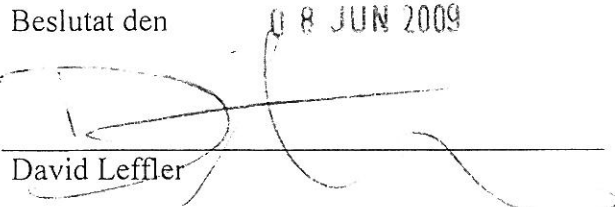
Inledningsvis kan konstateras att det av invändaren åberopade varumärket och innehavarens varumärke omfattar skydd för varor som är identiska vad avser varuslaget veterinära preparat, i klass 5. PRV finner därmed att det föreligger varuslagslikhet märkena emellan.

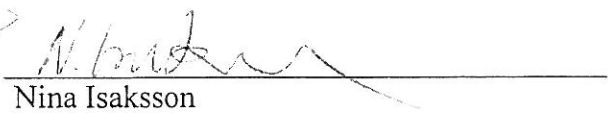
Beträffande märkeslikheten består innehavarens märke av lydelsen BOVICLAV och invändarens märke av lydelsen BOVIKALC. Det kan konstateras att båda märkena inleds med förledet BOVI-, vilket leder till att märkena till viss del liknar varandra. Innehavarens märke avslutas dock med efterledet CLAV medan invändarens märke avslutas med efterledet -KALC. Denna omständighet får betydelse för det fonetiska uttalet då det ligger närmast till hands att uttala -CLAV med ett långt a och -KALC med ett kort a. Märkena skiljer sig därmed väsentligt åt fonetiskt. Inte heller föreligger det någon begreppsmässig likhet mellan märkena då efterledet i invändarens märke ger en association till Kalcium

medan CLAV inte ger denna association. Det föreligger därmed såväl en fonetisk som associationsmässig skillnad mellan märkena varför märkeslikhet inte är förhanden. Vid en samlad bedömning finner PRV att märkena ej är förväxlingsbara.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat den 08 JUN 2009


David Leffler


Nina Isaksson

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom två månader från beslutets dag.