

Invändningsärende nr 2008/0103/0001

Registrering nr 396456

INVÄNDARE

Edra AG
c/o Helmut F. Groner
Industriestrasse 9
CH-6301 Zug
Switzerland

Exp. Patent- och registreringsverket

2009 -06- 25

OMBUD

Bergensträhle & Lindvall Aktiebolag
Box 17704
118 93 Stockholm

INNEHAVARE

Meda Aktiebolag
Pipers väg 2A
170 09 Solna

OMBUD

Ehrner & Dehlmars Patentbyrå AB
Box 10316
100 55 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket MOXALOLE, med registreringsnummer 396456, registrerat för farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial; dentala avtryckningsmassor, desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel i klass 5 samt kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar, suturmaterial i klass 10.

Invändaren yrkar att registreringen ska upphävas och anför som grund härför att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med varumärket MOVICOL, med registreringsnummer 612930, registrerat för pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for destroying vermin; fungicides, herbicides i klass 5.

Till utveckling av talan anför invändaren i huvudsak följande. Innehavarens märke MOVICOL och invändarens märke MOXALOLE är väldigt lika. Prefixleden MOVI- och MOXA- är mycket lika genom att inledningen MO- är identisk. Även mellan suffixleden –COL och –LOLE föreligger en stor visuell likhet då bokstäverna OL är identiska. MOVICOL består av sju bokstäver, medan MOXALOLE består av åtta bokstäver. Det föreligger identitet mellan fyra bokstäver. Det föreligger varuslagsidentitet och stor varuslagslikhet mellan de varor som de motstående varumärkena avser i klass 5. Eftersom varuslagsidentitet föreligger kan märkeslikheten, i enlighet med produktregeln, kan sättas lägre.

Innehavaren bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Det är varuförteckningen enligt den svenska designeringen av det motanförda varumärket som ska jämföras med den varuförteckning som innehavarens varumärke avser. Innehavaren medger att varuslagslikhet mellan de motstående märkena i varumärkesrättslig mening råder trots den mer begränsade varuförteckning som den svenska designeringen utgör. Avseende märkeslikheten anføres att ingen märkeslikhet råder mellan varumärkena MOVICOL och MOXALOLE. Det enda varumärkena kan sägas ha gemensamt är den inledande bokstavskombinationen M och O vilket är en alltför begränsad del av de motstående märkena för att märkeslikhet och förväxlingsrisk ska anses påvisad.

SKÄL

Enligt 14 § första stycket punkten 8 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett varumärke som omfattas av en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och är registrerat efter tidigare ansökan.

Frågan om förväxlingsbarhet avgörs vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget 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 grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn tas även 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 beaktas. Den omständigheten att konsumenten ofta saknar faktiskt möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken medför att hänsyn måste tas till den bleknande minnesbilden hos omsättningskretsen. Vid förväxlingsbedömningen bortses därför från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse.

PRV gör följande bedömning

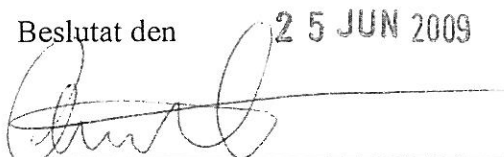
Inledningsvis konstaterar PRV att det är den svenska designeringen av det motanförda internationella varumärket som ska jämföras med innehavarens varumärke. Det är således den varuförteckning som följer av den svenska designeringen som kommer att ställas mot den varuförteckning som innehavarens varumärke avser, bilaga 1.

Vid bedömningen av varuslagslikheten finner PRV att såväl innehavarens som invändarens varumärken avser farmaceutiska preparat i klass 5. Varuslagsidentitet föreligger därmed. Beträffande märkeslikheten finner PRV att det föreligger stora visuella och fonetiska olikheter mellan de jämförda varumärkena. Ändelsen i de motstående märkenas prefix skiljer sig åt genom att de avslutas med –XA respektive –VI. Även suffixen skiljer sig åt genom att innehavarens märke består av bokstavskombinationen –LOLE, innehållande fyra bokstäver,

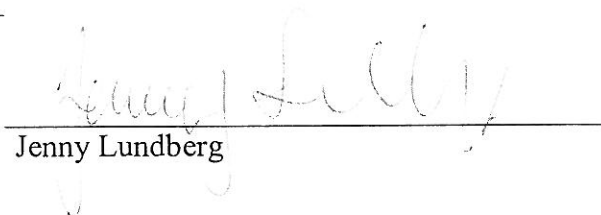
medan det motanfödda märket består av bokstavskombinationen –COL, innehållande tre bokstäver. Samtliga dessa omständigheter ger innebär en betydande visuell och fonetisk skillnad mellan märkena. De enda likheterna mellan märkena är bokstavskombinationerna MO- samt –OL. Märkeslikhet föreligger därmed inte.

PRV finner, vid en helhetsbedömning, att det inte finns någon risk för förväxling mellan innehavarens varumärke och det motanfödda varumärket. Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat den 25 JUN 2009



Andreas Dahlqvist



Jenny Lundberg

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.

Bilaga 1

Registreringsnummer: 612930

Registrerad hos 1993-12-14
WIPO

Ansökningsnummer: 612930

Designeringsdatum 2006-05-05

MOVICOL

Klassificering

5: Pharmaceutical preparations, namely preparations for treating chronic constipation och faecal occlusion.

Innehavare

EDRA AG, c/o Helmut F. Groner, Industriestrasse 9, CH-6301 Zug, Switzerland

Ombud

Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 MALMÖ, Sverige
Org.nr: 556082-7023

WIPO Ombud

Troesch Scheidegger Werner AG, Schwäntenmos 14, CH-8126 Zumikon, Switzerland