

Invändningsärende nr 2007/0150/0001

Registrering nr 389826

INVÄNDARE

The Wellcome Foundation Limited
London
Storbritannien

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 11394
404 28 Göteborg

Exp. Patent- och registreringsverket

2010-08-09

INNEHAVARE

Bausch & Lomb Incorporated
One Bausch & Lomb Place
Rochester, NY 14604
USA

OMBUD

Brann AB
Box 17192
104 62 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 389826 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket ALREX, med registreringsnummer 389826, registrerat för farmaceutiska preparat och substanser, i klass 5.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför att innehavarens registrering är förväxlingsbar med det av invändaren tidigare registrerade varumärket VALTREX, med registreringsnummer 265476, registrerat för farmaceutiska och medicinska preparat och substanser, i klass 5.

Till stöd för sitt yrkande anför invändaren i huvudsak följande. Vid en direkt jämförelse uppvisar de motstående märkena en mycket hög visuell och fonetisk likhet. Det enda som skiljer märkena åt är den inledande bokstaven V samt den tillkommande bokstaven T, i mittersta delen av ordet VALTREX. Slutledet REX är identiskt. Vad gäller de fonetiska likheterna är bokstaven V mindre framträdande än den andra bokstaven A samt att bokstaven T har mindre fonetisk betydelse när den som i aktuellt fall är placerad i mitten av ett ord omgiven av konsonanter. Vid bedömningen av märkeslikhet ska hänsyn dessutom tas till att köparen har att förlita sig till en icke perfekt minnesbild där framträdande delar av märkena

blir i stort sett avgörande för dennes uppfattning. Mot bakgrund härav framstår det som uppenbart att innehavarens registrering ALREX uppfattas som mycket lik, i det närmaste identisk, den av invändaren motanfödda registreringen VALTREX. För den relevanta kundkretsen föreligger därmed mycket hög märkeslikhet. De motstående märkena omfattar vidare identiska varor i klass 5, varför varuslagsidentitet råder. I det aktuella fallet är det uppenbart att det föreligger identitet mellan de varor som varumärkena omfattar och åtminstone hög likhet mellan de bägge märkena. Förväxlingsrisk råder därför redan på denna grund. I enlighet med produktregeln ställs dessutom lägre krav på märkeslikhet när motstående märken omfattar identiska varor. Med tillämpning av denna regel kan det inte råda något tvivel om att förväxlingsrisk föreligger. Vid förväxlingsbedömningen ska även eventuell användning av ett varumärke beaktas. Invändarens varumärke har använts på den svenska marknaden sedan registreringen år 1993 och får därför anses åtnjuta ett större skyddsomfång än normalt. Slutligen ska uppmärksammas på att de motstående märkena är registrerade för farmaceutika, eller läkemedel, en omständighet som enligt förarbetena till varumärkeslagen ska medföra en strängare förväxlingsbedömning än normalt. Det ska även betonas att det ifrågavarande läkemedlet VALTREX är sådant att konsumenten i stor utsträckning kommer i direkt kontakt med detta och är själv delaktig i urvalsprocessen. Även denna omständighet ger anledning att tillämpa en striktare bedömning. På grundval av det ovanstående är de motstående registreringarna förväxlingsbara. Till styrkande av märkesanvändningen har bifogats material i form av informations- och reklammaterial.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför i allt väsentligt följande. Visuellt skiljer sig de motstående märkena väldigt mycket från varandra. Märkena slutar visserligen med bokstavskombinationen –REX. Trots detta framstår märkena dock knappast visuellt lika. Märkena är olika långa och har olika begynnelsebokstäver. I detta sammanhang noteras vidare att den avslutande bokstavskombinationen –REX inte på något sätt är unik för märken i klass 5. Som framgår av bifogad söklista samexisterar idag i Sverige 266 aktiva märken i klass 5 med den avslutande bokstavskombinationen -REX. Det föreligger inte heller en hög fonetisk likhet mellan märkena. Respektive märke har ett väldigt olik uttal. Såsom det får förstås gör invändaren även gällande att den första stavelsen i märket VALTREX, VAL-, närmast uttalas utan någon betoning på bokstaven V och att bokstaven T i den andra stavelsen –TREX av någon anledning faller bort. Det är svårt att tro att någon inom den relevanta omsättningskretsen faktiskt skulle uttala märket på detta sätt. Oavsett om invändarens märke uttalas VAL-TREX eller VALT-REX skiljer sig uttalet avsevärt från innehavarens registrering. Konceptuellt föreligger ingen som helst likhet mellan aktuella märken. Med hänvisning härtill råder inte märkeslikhet och märkena kan därför inte anses förväxlingsbara. Innehavaren bestrider dessutom att den i ärendet ingivna bevisningen ger något stöd för att invändarens registrering ska tillerkännas ett utvidgat skyddsomfång på grund av användning. Till stöd för innehavarens påstående om förekomsten av varumärken med suffixet REX har innehavaren bifogat en söklista.

SKÅL

Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen inte registreras bland annat om det är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan.

Enligt huvudregeln i 6 § första stycket varumärkeslagen ska kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor 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/tjänster som märkena avser. Avgörande blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga ska grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena ska beaktas. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det också måste beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Förväxlingsbarhet enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen kan åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Ett varumärke är att anse som väl ansett om det i en väsentlig del av landet är känt inom en betydande andel av den krets som märket vänder sig till. Vid bedömningen av detta ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket.

PRV gör följande bedömning

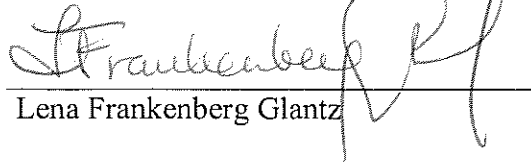
Inledningsvis kan konstateras att innehavaren inte har inkommit med material eller uppgifter i övrigt som styrker att invändarens märke har använts i sådan omfattning att detta ska anses väl ansett eller på annat vis åtnjuta ett vidare skyddsomfång. PRV har därför endast att pröva om de motstående varumärkena är förväxlingsbara såsom de registrerats.

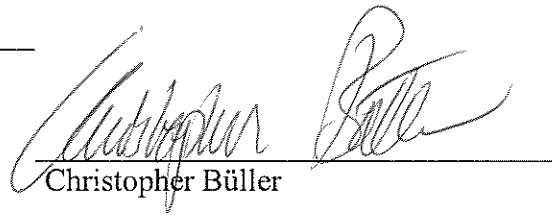
Vad gäller likheten mellan de i ärendet aktuella varorna kan konstateras att såväl innehavarens som den av invändaren motanförda registreringen avser farmaceutiska preparat och substanser i klass 5. Därmed råder varuslagsidentitet.

Vad därefter gäller likheten märkena emellan gör PRV följande bedömning. Innehavarens registrering består av märkesordet ALREX, medan den av invändaren motanförda registreringen består av märkesordet VALTREX. Såväl märkesordet ALREX som märkesordet VALTREX är fantasiord som får anses ha en god särskiljningsförmåga i förhållande till de i ärendet aktuella varorna och tjänsterna. De motstående märkena skiljer sig endast genom att invändarens märke VALTREX inleds med bokstaven V och innehåller bokstaven T. Då såväl ALREX och VALTREX innehåller bokstavskombinationen AL och suffixet REX uppvisar de motstående märkena betydande visuella och fonetiska likheter. Vid en helhetsbedömning, i vilken även ingår risken för att konsumenterna uppfattar ett kommersiellt samband, finner PRV därför att innehavarens registrering är förväxlingsbar med invändarens registrering.

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

Beslutat den 09 AUG 2010


Lena Frankenberg Glantz


Christopher Büller

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.