

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

Invändningsärende nr 2009/0217/0001

Registrering nr 407151

INVÄNDARE

sanofi-aventis, société anonyme
174 Avenue de France
75013 Paris
Frankrike

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

2011-02-28

Albihns.Zacco AB
Valhallavägen 117, Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

Nidemar Produkter AB
V Fasanvägen 28
236 42 Höllviken

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 407151 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket SANOVIR, med registreringsnummer 407151, registrerat för hygieniska preparat för medicinska ändamål; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av svamp och mögel; medicinsk alkohol; alkohol för farmaceutiska ändamål; aldehyder för farmaceutiska ändamål; pesticider; antiseptiska medel; bakteriologiska preparat för medicinsk och veterinär användning; bakteriegifter; bakteriepreparat för medicinsk och veterinär användning; kemisk-farmaceutiska preparat; kirurgiska servetter; renande medel för medicinska ändamål; desinfektionsmedel för hygieniska ändamål; svampdödande medel; bakteriedödande medel; djurtvättmedel (medicinska); parasitdödande medel; hundtvättmedel (medicinska); kemiska preparat för medicinska ändamål; kemiska preparat för veterinära ändamål, i klass 5.

Invändaren har som grund för invändningen anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med följande av invändaren registrerade gemenskapsvarumärken:

SANOVI, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 000596023, registrerat för blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor, i klass 3 samt farmaceutiska, veterinära och hygieniska preparat; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial, i klass 5.

sanofi

Invändarens gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 596023.

SANOFI, med registreringsnummer 004182325, registrerat för kemiska produkter för användning vid tillverkning av farmaceutika och kosmetika, i klass 1, ljud- och videokassetter, cd-romskivor, och datorprogram, för användning inom det farmaceutiska och medicinska området, i klass 9, kirurgiska och medicinska apparater och instrument, i klass 10, trycksaker; tidningar, tidskrifter; broschyrer; böcker, i klass 16, telekommunikation; kommunikation via radiofoni, elektroniska, telefon, data och teledata; kommunikation via datorer inklusive via nät av typ Internet; datorstödd överföring av meddelanden och bilder; sändning av information av farmaceutisk och medicinsk typ via alla medier inklusive nät av typ Internet; sändning av information riktad till alla verksamma inom hälsovårdsområdet, i klass 38, Undervisning/utbildning; handledning/instruktion, handledning/instruktion inom det farmaceutiska och medicinska området; arrangerande och hållande av kongresser, konferenser och seminarier; utgivning av tidskrifter, böcker, handledningar och databaser inom det medicinska området, i klass 41, vetenskapliga och tekniska tjänster och forskningstjänster, nämligen: forskning i kemi, biologisk och farmaceutisk forskning; utformning och utveckling av programvara och databaser, i klass 42 samt medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygien- och skönhetsvård; rådgivning inom farmaci och hälsa, i klass 44.

Till stöd för sitt yrkande har invändaren i huvudsak anfört följande. Det föreligger stor likhet mellan märkena både visuellt och fonetiskt. Likheten förstärks av de identiska beståndsdelarna SANO i respektive märken: Dessutom föreligger likhet mellan *vi* och *fi*. Det föreligger även varuslagslikhet mellan varorna som respektive märke omfattar. Märkena innehåller lika många stavelser och slutkonsonanten *r* uttalas inte lika tydligt som övriga bokstäver utan ”sväljs” ofta. Betydelsen hälsa på vissa latinska språk kan inte anses vara allmänt känd, dessutom har ordet flera betydelser på spanska såsom *hel*, *ren*, *äkta* och *uppriktig*. På finska har ordet en helt annan betydelse då det betyder *säg*. Invändaren Sanofi-Aventis är ett företag som innehar många varumärken. I detta ärende är det endast varumärkena *sanofi* och *SANOFI* som åberopas. Märkena *SANOFI/sanofi* är väl kända och därför berättigade till ett bredare skydd.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anfört följande. Varumärkena är inte lika. De uttalas olika och ser olika ut. Man kan inte ha ensamrätt på ett så brett ord som *sano*, som betyder *hälsa* på latin. Likheten mellan *vi* och *fi* är irrelevant eftersom vår ändelse är *vir*. Sanofi-Aventis är ett företag. Vid sökning på internet förekommer *Sanofi* enbart i kombination med *Aventis* där för finns ingen förväxlingsrisk.

SKÄL

Av 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Enligt huvudregeln i 6 § första stycket varumärkeslagen ska kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

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.

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.

PRV gör följande bedömning

Invändaren har åberopat att SANOFI är ett varumärke med stor kännedom och gott renommé i Sverige, men har inte förebringat någon utredning som visar detta. Invändarens kännetecken kan därför inte tillerkännas ett utökat skydd som väl ansett varumärke enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen. Den fortsatta bedömningen utgår därför från graden av ursprunglig särskiljningsförmåga som de motanförda gemenskapsvarumärkena har.

Beträffande varuslagslikheten konstateras att innehavarens märke är registrerat för bland annat hygieniska preparat för medicinska ändamål; bakteriepreparat för medicinsk och veterinär användning; kemisk-farmaceutiska preparat; (medicinska); kemiska preparat för medicinska ändamål; kemiska preparat för veterinära ändamål, i klass 5. Invändarens åberopade gemenskapsvarumärken omfattar bland annat farmaceutiska, veterinära och hygieniska preparat, i klass 5 kemiska produkter för användning vid tillverkning av farmaceutika och kosmetika, i klass 1, kirurgiska och medicinska apparater och instrument, i klass 10, samt medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygien- och skönhetsvård, i klass 44.

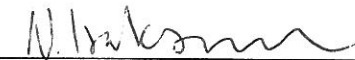
Samtliga märken omfattar varor och tjänster vilka är att hänföra till det medicinska området. Därmed föreligger likhet i varumärkesrättslig mening mellan dessa varor.

Innehavarens märke består av lydelsen SANOVIR och invändarens motanförda gemenskapsvarumärken består av lydelsen SANOFI. De motstående märkena uppvisar stor visuell och fonetisk likhet då samtliga märken inleds med ord delen SANO och alla består av

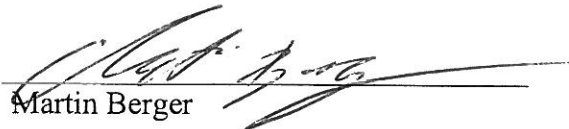
tre stavelser. Ordet SANO har visserligen betydelsen frisk eller sund på italienska och spanska (jmf Norstedts spanska/italienska-svenska Ordbok, wordfinder, version 3.0). Oavsett om omsättningskretsen känner till denna betydelse eller inte får orddelen anses besitta normal särskiljningsförmåga för de aktuella varorna och tjänsterna och kan inte bortses från vid en förväxlingsbedömning. Konsonanterna *f* och *v* ligger uttalsmässigt nära varandra och konsonanten *r* i slutet av innehavarens märke torde vara mindre framträdande än andra komponenter i märket. Det kan heller inte uteslutas att slutkonsonanten ofta bortfaller vid ett normalt uttal. Märkena uppvisar en icke obetydlig visuell och fonetisk likhet och vid en samlad bedömning finner PRV att märkeslikhet föreligger mellan märkena.

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

Beslutat den 28 FEB 2011



Nina Isaksson



Martin Berger

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 (2) månader från beslutets dag.