

Invändningsärende nr 2012/0066/0001

Registrering nr 504883

Er referens: SE-71005633

INVÄNDARE

Alliance Pharmaceuticals Limited
Avonbridge House 2 Bath Road
SN15 2BB Chippenham
Storbritannien

Exp. Patent- och registreringsverket

2013 -12- 2 0

OMBUD

Awapatent AB
Box 5117
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

Alliance Unichem IP Limited
2 The Heights, Brooklands, Weybridge
Surrey, KT13 0NY
Storbritannien

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 5581
114 85 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 504883 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877) för följande varor och tjänster:

- Klass 5: Farmaceutiska och veterinära produkter, hygieniska produkter för medicinska ändamål, dietetiska ämnen för medicinska ändamål, spädbarnsmat, plåster, förbandsmaterial, tandfyllningsmaterial och dentala avtryckningsmassor, desinfektionsmedel, preparat för skadedjursbekämpning, svampdödande medel.
- Klass 35: Detaljhandels- eller partihandelstjänster avseende farmaceutiska produkter, läkemedel.
- Klass 39: Distributionstjänster och leverans av farmaceutiska produkter och läkemedel.
- Klass 44: Medicinska tjänster; rådgivning avseende medicinska varor; farmaceutiska rådgivningstjänster; apoteksrådgivning; utlämning av läkemedel.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket ALLIANCE HEALTHCARE (i figur, se nedan) med registreringsnummer 504883:

Alliance 
Healthcare

Märket utförs i svartvitt

- Klass 5: Farmaceutiska och veterinära produkter, hygieniska produkter för medicinska ändamål, dietetiska ämnen för medicinska ändamål, spädbarnsmat, plåster, förbandsmaterial, tandfyllningsmaterial och dentala avtryckningsmassor, desinfektionsmedel, preparat för skadedjursbekämpning, svampdödande medel, växtbekämpningsmedel.
- Klass 35: Detaljhandels- eller partihandelstjänster avseende farmaceutiska produkter, läkemedel, hälso- och skönhetsprodukter; sammanställande, till nytta för andra, av olika farmaceutiska produkter, läkemedel, hälso- och skönhetsprodukter, för att göra det möjligt för kunder att bekvämt se och köpa dessa varor via en detaljhandels- eller partihandelsbutik, via postorder eller online via Internet; rådgivande tjänster avseende marknadsföring; företagskonsultation avseende marknadsföring; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.
- Klass 39: Distributionstjänster och leverans av farmaceutiska produkter, läkemedel, hälso- och skönhetsprodukter; emballering och magasinering av gods.
- Klass 44: Medicinska tjänster; hälso- och skönhetsvård för människor; rådgivningstjänster avseende hälsa och skönhet; rådgivning avseende medicinska varor; farmaceutiska rådgivningstjänster; apoteksrådgivning; utlämning av läkemedel; screening inom hälsoområdet.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke ALLIANCE med registreringsnummer 2816098, registrerat för följande varor:

- Klass 5: Farmaceutiska preparat, ej inkluderande spädbarnsmat och mat för handikappade och kemiska preparat för farmaceutiska ändamål.

Till stöd härför anför invändaren huvudsakligen följande. Invändarens registrering omfattar farmaceutiska preparat, ej inkluderande spädbarnsmat och mat för handikappade och

kemiska preparat för farmaceutiska ändamål. Här föreligger identitet med vissa av de varor som innehavarens varor omfattar i klass 5. Avseende övriga varor i denna klass föreligger tillräcklig varuslagslikhet för att förväxlingsbarhet skall anses föreligga med tanke på den ringa avvikelse mellan de motstående varumärkena. Även när det gäller de tjänster som det sökta märket omfattar i klasserna 35, 39 och 44 är det uppenbart att en stor likhet föreligger med de varuslag som omfattas av det äldre märket. Samtliga tjänster har med farmaceutiska produkter att göra och det ligger således nära till hands att omsättningskretsen uppfattar att tjänsterna som är avsedda att tillhandshållas under innehavarens märke härstammar från samma företag som produkter tillhandshållna under användarens varumärke. I innehavarens märke ingår användarens märke ALLIANCE i sin helhet på ett dominerande sätt. Ordet HEALTHCARE är uppenbart beskrivande för de aktuella varorna och tjänsterna och skall således tillmätas mindre betydelse i en förväxlingsbedömning. Symbolen i innehavarens märke är inte tillräcklig för att ge märket ett väsentligen annat helhetsintryck.

I och med att användarens registrering ALLIANCE är ett rent ordmärke finns det inte något tolkningsutrymme beträffande rättighetens innebörd och omfattning. Ordet ALLIANCE är inte beskrivande för varor i klass 5. En farmaceutisk produkt kan inte på något sätt vara "alliance". Ordet saknar relevant betydelse för de aktuella varorna. Således är ordet distinkt.

Varumärket ALLIANCE har en mångårig användning på den europeiska marknaden och att ordet ALLIANCE här har visat sig fungera väl som kännetecken för varor. Användaren har härvid till användningen bifogat produktblad, utdrag ur medicinska databaser samt årsredovisningar.

Innehavaren har bestridit användningen och anför huvudsakligen följande. Innehavarens registrering består av lydelsen ALLIANCE HEALTHCARE tillsammans med ett figurativt element. Det är endast det figurativa elementet som är distinkt i sig och innehavarens märke har därmed särskiljningsförmåga i sin helhet med beaktande av det ingående figurativa elementet. Användarens registrering består av lydelsen ALLIANCE med skydd för varor i klass 5. Alliance har på engelska betydelsen bland annat förbund eller allians. Ordet har i sig obefintlig inneboende särskiljningsförmåga och uppfattas snarast av berörda konsumenter som angivelse av ett kommersiellt ursprung till varan.

SKÄL

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumärkeslagen, ett gemenskapsvarumärke.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Om varu- eller tjänsteslagslikhet är för handen ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande

delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95, "Sabel", punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden. (EU-domstolens dom i mål C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer", punkt 26).

En hög grad av särskiljningsförmåga hos det äldre märket, ursprunglig eller förvärvad, ökar risken för förväxling. Hänsyn ska bland annat tas till den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU-domstolens domar i mål C-251/95, "Sabel", punkt 24 samt C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer", punkterna 22 och 23).

PRV gör följande bedömning vad gäller frågan om varu- och tjänsteslagslikhet i klass 5

De motstående registreringarna avser inledningsvis identiska varor i form av farmaceutiska och veterinära produkter.

Innehavarens registrering avser även *dietetiska ämnen för medicinska ändamål och spädbarnsmat*. Dietiska ämnen för medicinska ändamål och spädbarnsmat är varor som kan vara anpassade för särskilda kostbehov i syfte att förebygga eller behandla sjukdomar. Med hänsyn härtill har dessa varor samma syfte som farmaceutiska preparat. Därtill har varuslagen samma omsättningskrets och i allmänhet samma distributionskanaler. Mot denna bakgrund föreligger sådana beröringspunkter att de motstående varuslagen är att beteckna som liknande.

Innehavarens registrering avser vidare *hygieniska produkter för medicinska ändamål, plåster, förbandsmaterial, tandfyllningsmaterial och dentala avtryckningsmassor, desinfektionsmedel, preparat för skadedjursbekämpning och svampdödande medel*. Dessa och *farmaceutiska preparat* har alla till syfte att förebygga eller behandla fysiska skador, sjukdomar och andra medicinska åkommor. Därtill har varuslagen samma omsättningskrets och i allmänhet samma distributionskanaler. Mot denna bakgrund föreligger likhet.

Innehavarens registrering avser också *växtbekämpningsmedel*. Dessa varor skiljer sig från farmaceutiska preparat beträffande art, användningsområde, syfte och tillhandahålls vanligtvis på andra försäljningsställen. Därmed föreligger det ingen likhet i varumärkesrättslig mening.

PRV gör följande bedömning vad gäller frågan om varu- och tjänsteslagslikhet i klass 35

Innehavarens registrering avser bland annat *detaljhandels- eller partihandelstjänster avseende farmaceutiska produkter, läkemedel*. Återförsäljartjänster består i att sammanställa ett varusortiment för annans räkning, och för att möjliggöra för kunder att bekvämt kunna se på och köpa varorna. Även om arten, syftet och användningen av dessa tjänster och varor skiljer sig, finns ändå vissa likheter såsom att de kompletterar varandra. Vidare erbjuds tjänsterna på samma platser där varorna erbjuds till försäljning och de riktar sig till samma omsättningskrets. Mot denna bakgrund föreligger sådana beröringspunkter att det råder en låg grad av likhet varu- och tjänsteslagen emellan.

Detaljhandels- eller partihandelstjänster avseende hälso- och skönhetsprodukter är dock ej av liknande slag som de farmaceutiska varor som invändarens registrering avser. De skiljer sig beträffande art, syfte och användningsområde. Därmed finns det inga beröringspunkter.

Innehavarens registrering avser vidare tjänsterna *sammanställande, till nytta för andra, av olika farmaceutiska produkter, läkemedel, hälso- och skönhetsprodukter, för att göra det möjligt för kunder att bekvämt se och köpa dessa varor via en detaljhandels- eller partihandelsbutik, via postorder eller online via Internet; rådgivande tjänster avseende marknadsföring; företagskonsultation avseende marknadsföring; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster*. Dessa tjänster utförs av personer eller organisationer vars främsta syfte är att ge hjälp vid drift eller ledning av affärsföretag, samt marknadsföring och försäljning. Tjänsterna skiljer sig ifrån framställandet av farmaceutiska produkter då de har olika syften. Därmed finner PRV att det inte föreligger varuslaglikhet.

PRV gör följande bedömning vad gäller frågan om varu- och tjänsteslagslikhet i klass 39

Innehavarens registrering avser *distributionstjänster och leverans av farmaceutiska produkter och läkemedel*. Även om arten, syftet och användningen av dessa tjänster och varor skiljer sig, finns ändå vissa likheter såsom att de kompletterar varandra. Det är inte ovanligt att de som framställer en viss vara även distribuerar och levererar sådana. De riktar därmed sig även till samma omsättningskrets. Mot denna bakgrund föreligger sådana beröringspunkter att det råder en låg grad av likhet varu- och tjänsteslagen emellan.

Innehavarens registrering avser *distributionstjänster och leverans av hälso- och skönhetsprodukter*. Dessa tjänster skiljer sig från farmaceutiska produkter beträffande art, användningsområde, syfte och komplettera inte heller varandra. Därmed föreligger det ingen likhet i varumärkesrättslig mening.

Innehavarens registrering avser *emballering och förvaring av gods*. Detta är tjänster där en privatpersons eller ett företags varor, levereras, paketeras och förvaras på en viss plats mot betalning. Varorna och tjänsternas art, syfte och ändamål skiljer sig från framställandet av farmaceutiska preparat. De har inte heller samma distributionskanaler och de kompletterar inte heller varandra. Därför är dessa varor och tjänster att beteckna som olika.

PRV gör följande bedömning vad gäller frågan om varu- och tjänsteslagslikhet i klass 44

Innehavarens registrering avser *medicinska tjänster; rådgivning avseende medicinska varor; farmaceutiska rådgivningstjänster; apoteksrådgivning; utlämning av läkemedel*. Dessa tjänster är av liknande slag som farmaceutiska produkter. Det inte är ovanligt att den som framställer en farmaceutisk produkt även tillhandhåller medicinska tjänster och rådgivning beträffande användningen av varan. Även personal vid sjukhus och kliniker, som arbetar med inköp av medicinsk utrustning och farmaceutiska produkter, kan komma i kontakt med de varor som respektive varumärke omfattar. Omsättningskretsen för de motstående registreringarna får därför anses överlappa varandra. Därmed föreligger det en låg grad av likhet.

Innehavarens märke avser *hälso- och skönhetsvård för människor och rådgivningstjänster avseende hälsa och skönhet*. Dessa tjänster skiljer sig från farmaceutiska produkter beträffande art, användningsområde, syfte och komplettera inte heller varandra. Därmed föreligger det ingen likhet i varuslagsrättslig mening.

Innehavarens registrering avser slutligen *screening inom hälsoområdet*. Screening utgör en forsknings- och analystjänst som rör hälsa. Den som utför forskningen kommer även i kontakt med farmaceutiska preparat. Däremot utförs dessa tjänster inte av samma aktörer som framställer varorna, de vänder sig inte heller till samma omsättningskrets och har inte samma syfte. Tjänsterna skiljer sig på så sätt från farmaceutiska preparat. Dessa varor och tjänster är därför att beteckna som olika.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märke:

Innehavarens märke:



Bedömningen av märkenas förväxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter, ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjänster som avses. I förevarande fall riktar sig de varor och tjänster, där identitet eller likhet har konstaterats, till konsumenter i allmänhet, men även till t.ex. grossister, näringsidkare, företagskunder.

Innehavarens registrering består av ordet ALLIANCE HEALTHCARE samt ett figurativt element i form av fyra inåtpåkande böjda pilar. Invändarens kännetecken består av lydelsen ALLIANCE.

Visuellt och fonetiskt sett finns en märkeslikhet mellan de motstående märkesorden i det att ordet ALLIANCE ingår i båda märkena. Förekomsten av ordet ALLIANCE i de motstående märkena gör att märkesorden framkallar associationer till bland annat förbund eller allians (Norstedts Engelsk-svenska Ordbok, wordfinder, version 3.0, åtkomst 2013-10-29). Det föreligger därmed ett begreppsmässigt samband mellan märkena. Med hänsyn till att märkesordet ALLIANCE är den inledande och dominerande delen i märket, samt att ordet HEALTHCARE är beskrivande för de aktuella varorna, får det anses föreligga en hög grad av märkeslikhet.

Invändarens kännetecken ALLIANCE har bland annat betydelsen förbund eller allians. I relation till de varor invändarens märke avser kan detta ord inte sägas vara beskrivande för någon av dessa varor. Därmed besitter märket särskiljningsförmåga av normalgraden.

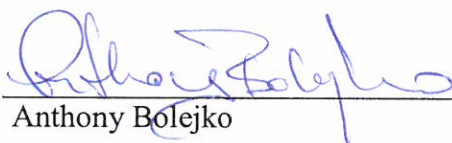
Vid en helhetsbedömning, med beaktande av att märkesdelen ALLIANCE ingår som helhet och utgör den dominerande delen i innehavarens märke, finner PRV att märkena uppvisar sådana likheter att dessa är förväxlingsbara med avseende på de varor och tjänster där identitet och likhet har konstaterats enligt ovan.

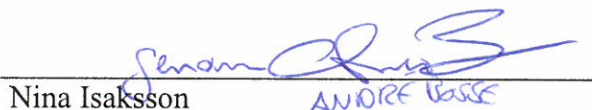
Mot bakgrund av det ovan anförda ska innehavarens registrering upphävas med avseende på följande varor och tjänster:

- Klass 5: Farmaceutiska och veterinära produkter, hygieniska produkter för medicinska ändamål, dietetiska ämnen för medicinska ändamål, spädbarnsmat, plåster, förbandsmaterial, tandfyllningsmaterial och dentala avtryckningsmassor, desinfektionsmedel, preparat för skadedjursbekämpning, svampdödande medel.
- Klass 35: Detaljhandels- eller partihandelstjänster avseende farmaceutiska produkter, läkemedel.
- Klass 39: Distributionstjänster och leverans av farmaceutiska produkter och läkemedel.
- Klass 44: Medicinska tjänster; rådgivning avseende medicinska varor; farmaceutiska rådgivningstjänster; apoteksrådgivning; utlämning av läkemedel.

Registreringen ska följaktligen bestå i övrigt.

Beslutat den **20 DEC 2013**


Anthony Bolejko


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 (2) månader** från beslutets dag.