

AVSLAGSBESLUT

Varumärkesansökan nr 2011/03791
Er referens: T411101995SE00/JFI/MKE

Zacco Sweden AB
Box 5581
114 85 Stockholm

SÖKANDE

Probac AB
Box 3049
903 02 Umeå

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 5581
114 85 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2014 -02- 17

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 18 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket PROBACTIV för kosttillskott för medicinska ändamål, i klass 5.

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att det sökta märket är förväxlingsbart med följande varumärken:

PRO ACTIV, internationellt varumärket med registreringsnummer 736090, registrerat för följande varor:

Klass 5: Dietetic preparations and food supplements for medical use.

Klass 32: Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices.

pro·activ

Internationell registrering nr 736203

Märket är utfört i orange

Klass 5: Dietetic preparations and food supplements for medical use.

Klass 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; dietetic preparations and food supplements, for non-medical use.

Klass 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden

syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment; dietetic preparations and food supplements, for non-medical purposes.

Klass 32: Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices.

PROACTIV gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 000040063, registrerat för följande varor:

Klass 3: Kosmetika och tvål; parfymer och eteriska oljor; tandpulver, -kräm och -pastor, preparat för blekning och polering av tänder, samt tillbehör till dessa; satser som innehåller ovannämnda varor; och alla varor ingående i klass 3.

Klass 5: Farmaceutiska och hygieniska preparat; preparat för behandling av akne; och alla varor ingående i klass 5.



Gemenskapsvarumärke med registreringsnr 001851013
Märket är utfört i orange, grönt, vitt och svart.

Klass 5: Dietiska livsmedel och näringstillkott, speciellt dietmargarin, för medicinska ändamål.

Klass 29: Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter.

Klass 30: Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is.



Gemenskapsvarumärke med registreringsnr 004433041
Märket är utfört i orange, grönt och vitt.

Klass 5: Dietiska ätliga oljor och fetter, speciellt dietmargarin, för medicinska ändamål.

Klass 29: Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; kompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter, margarin.

Klass 30: Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is.

Klass 32: Icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer.



Gemenskapsvarumärke med registreringsnr 005210414
Märket är utfört i guld, blått, gult och orange.

Klass 5: Dietiska livsmedel och näringstillskott, speciellt dietmargarin, för medicinska ändamål.

Klass 29: Korvar, pastej och kött för beredning av bredbara pålägg; margarin, smör, bak- och stekfett, ost och ostprodukter, löpe, mjölk och mjölkprodukter, skummjölk, sojamjölk, mejeriprodukter, yoghurt, grädde, konstgjord grädde och ost; ägg, sylter, geléer, äggpulver; ätliga oljor och fetter.

Klass 30: Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, kex, konditorivaror och godsaker, isglass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger; sojasås, salladsdressing; majonnäs; såser (smaktillsatser); kryddor; is.

Klass 32: Icke-alkoholhaltiga drycker innehållande frukt och mjölk, kärnmjölk eller yoghurt.

PROBACTIOL, gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 005653837, registrerat för följande varor:

Klass 5: Farmaceutiska och veterinära produkter (och preparat); homeopatiska produkter och preparat; livsmedel, för medicinska eller dietiska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk; kosttillskott; enzymer, socker, vitaminer, vitaminpreparat, mineraler och mineralprodukter för medicinskt bruk; stärkande drycker, nämligen vitaminberikade drycker, för medicinskt bruk; medicinska örter och örtdrycker för medicinska ändamål.

Klass 29: Animaliska livsmedel, ej ingående i andra klasser, inklusive dietiska livsmedel, ej för medicinskt bruk; protein (näringsmedel för människor).

Klass 30: Vegetabiliska livsmedel, ej ingående i andra klasser, inklusive dietiska livsmedel, ej för medicinskt bruk; örter och örtprodukter samt produkter baserade på dessa (ej för medicinska ändamål).

PROBACTIOL, gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 005734521, registrerat för följande varor:

Klass 5: Diet- och näringstillskott.

PROBIAKTIV, gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 007149321, registrerat för följande varor:

Klass 1: Produkter för användning i livsmedels-, kosmetika- och läkemedelsindustrierna; preparat och produkter erhållna från behandling med mikroorganismer, speciellt metaboliter erhållna från fermenteringsprocesser med probiotiska bakteriekulturer.

Klass 5: Farmaceutiska produkter i form av tabletter, kapsyler, puder eller flytande; supplement i form av tabletter, kapsyler, puder eller flytande; mat för spädbarn i form av tabletter, kapsyler, puder eller flytande; allt ovanstående innehållande preparat och produkter

härörda från behandling med mikroorganismer, särskilt metaboliter erhållna från jäsningsprocesser med probiotiska bakteriekulturer.

PROACTIV, gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 009133117, registrerat för följande varor:

Klass 3: Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; hudvårdsprodukter och -preparat; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; smink, täckpreparat för huden, ansiktspuder och solskyddspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpator.

Klass 5: Farmaceutiska och veterinära preparat; preparat för behandling av akne; medicinska hudvårdsprodukter och -preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel.

Sökanden har begärt och beviljats ett flertal anstånd.

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.

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).


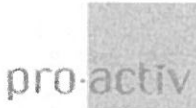

Utgångspunkten vid bedömningen är att den berörda produktkategoriens genomsnittskonsument är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Det ska dock även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhetsgrad kan variera beroende på den aktuella varu- eller tjänstekategorin (se EU-domstolens dom i mål C-342/97 "Lloyd Schuhfabrik Meyer", punkt 26).

Vid bedömningen av förväxlingsrisken föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som ska beaktas, däribland märkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser. Om ifrågavarande varor eller tjänster inte liknar varandra i särskilt hög grad kan detta kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra eller vice versa (se EU-domstolens dom i mål C-39/97 "Canon", punkt 17).

PRV gör följande bedömning

De kosttillskott som det sökta märket avser ingår identiskt i de motanfödda märkenas varuförteckningar eller omfattas däri. De motstående märkena avser därmed identiska varor.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

<p>PRO ACTIV</p> <p>pro·activ</p> <p>PROACTIV</p>    <p>PROBACTIOL</p> <p>PROBACTIOL</p> <p>PROBIAKTIV</p> <p>PROACTIV</p>	<p>PROBACTIV</p>
---	-------------------------

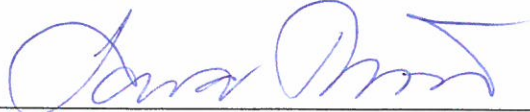
Tidigare kännetecken

Sökandens märke

Visuellt och fonetiskt är de motstående märkenas ordalydelse påtagligt lika både till för- och efterled. Vid en helhetsbedömning, särskilt med beaktande av föreliggande varuslagsidentitet, uppvisar det sökta märket sådana likheter med de motanfödda varumärkena att dessa är att beteckna som förväxlingsbara, i vart fall på så sätt att allmänheten kan tro att de varor som märkena avser kommer från företaget med ekonomiska band. Att vissa av de motanfödda märkena har ett figurativt utförande ändrar inte bedömningen. Hinder mot att registrera märket föreligger därmed med avseende på samtliga varor det avser.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska ansökan avslås i sin helhet.

Beslutat den 17 FEB 2014



Lena Thörnros



Eva Zamel

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 beslutsdagen.