

BESLUT**Avslag av invändning**

IR 1008000

INVÄNDARE

Pierre Fabre-Dermocosmetique
45 Place Abel Gance
Boulogne
Frankrike

Exp. Patent- och registreringsverket

2014 -04- 03

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

Laboratorium Farmaceutyczne Homeofarm Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 21
PL-58-500 Jelenia Góra
Polen

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen mot den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen med stöd av 5 kap. 15 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser giltigheten i Sverige av den internationella registreringen ZINALFAT, 1008000, registrerad för

Klass 3: Cosmetics

Invändaren yrkar att innehavarens internationella registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med den internationella registreringen CICALFATE med registreringsnummer 714457, registrerad för följande varor:

Klass 3: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, cosmetic hair care products, dentifrices.

Klass 5: Pharmaceutical products, dermatological products; dermocosmetics for skin and hair hygiene and care purposes.

Till stöd för sin invändning anför invändaren att de motstående märkena ZINALFAT och CICALFATE har snarlik uppbyggnad och har beståndsdelen – ALFAT gemensamt. Den omständigheten att det äldre märket innehåller den avslutande vokalen – E är av underordnad betydelse, då denna vokal som regel är stum i slutet av ett ord. Båda märkena

inleds med de lite ovanligare konsonanterna Z- respektive C-, vilka båda sannolikt uttalas av omsättningskretsen som ett "s". Härtill kommer att de inledande konsonanterna i båda fallen följs av vokalen "i" och den uttalsmässiga vokalföljden sålunda är identisk i de motstående märkena. Vid en helhetsbedömning är märkena mycket lika varandra, särskilt fonetiskt.

Vidare föreligger identitet i varuslagshänseende märkena emellan och med hänsyn till detta och att märkena uppvisar avsevärda likheter, föreligger en betydande risk att omsättningskretsen förväxlar märkena. I sammanhanget ska det även beaktas att omsättningskretsen ofta måste göra sitt märkesval baserat på en bleknande minnesbild av märkena.

Innehavaren, som beretts tillfälle att yttra sig, har inte bemött invändningen.

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 2 varumärkeslagen, en internationell varumärkesregistrering som fått giltighet i Sverige.

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).

PRV gör följande bedömning

De motstående märkena avser identiska varor i form av kosmetika i klass 3.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märke:

Innehavarens märke:

CICALFATE	ZINALFAT
-----------	----------

Bedömningen av märkenas förväxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter, ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumenten av den kategori av varor som avses. I förevarande fall riktar sig de varor där identitet har konstaterats till konsumenter i allmänhet.

Innehavarens registrering består av ordet ZINALFAT och invändarens märke består av ordet CICALFATE. Visserligen uppvisar de motstående märkena vissa likheter genom att efter de tre inledande bokstäverna i märkena efterföljs dessa av bokstäverna ALFAT. Emellertid skiljer sig märkena åt genom att innehavarens märke inleds med de tre bokstäverna ZIN och invändarens märke inleds med CIC samt att invändarens märke avslutas med bokstaven E.

Fonetiskt uttalas innehavarens märke [sinalfat] medan invändarens märke kan uttalas såväl [sikkalfatt], [sikkalfejt] som [sikkalfate]. Mellan märkena föreligger därmed en viss fonetisk likhet.

Begreppsmässigt är båda märkena fantasiord och torde inte ge omsättningskretsen några specifika associationer.

Som ovan nämnt finns en viss likhet mellan de motstående märkena genom förekomsten av bokstäverna ALFAT inuti märkena. Dock distanserar märkena sig genom den inledande delen i sådan grad att de helhetsintryck som märkena ger skiljer sig åt. Mot denna bakgrund finner PRV att det endast föreligger en låg grad av likhet mellan märkena.

I förevarande fall har det äldre varumärket som en helhet ingen språklig innebörd som kan sättas i samband med de varor det avser. Märket får därmed anses ha en särskiljningsförmåga av normalgraden.

Det måste även beaktas att köparna av **parfymer och kosmetika** kan förväntas vara märkesmedvetna och därmed särskilt uppmärksamma på varornas kommersiella ursprung, se Patentbesvärsträttens domar i mål 05-423 (DOFF) samt 10-188 (NORDIC ESSENTIALS).

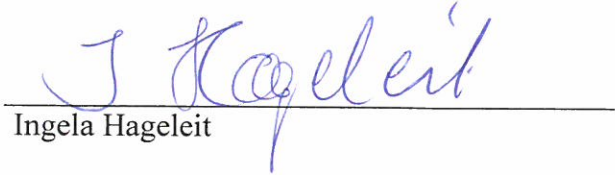
PRV finner vid en sammantagen bedömning, särskilt med beaktande av omsättningskretsen kan förväntas vara särskilt uppmärksam vid köp av de nu aktuella varorna, samt med hänsyn till att omsättningskretsen i allmänhet fäster större vikt vid ett varumärkes inledande delar, att förväxlingsrisk inte föreligger mellan innehavarens registrering ZINALFAT och det motstående varumärket CICALFATE.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska invändningen avslås.

Beslutat den 03 APR 2014



Nina Isaksson



Ingela Hageleit

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvärsrätten" på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha.

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **inom två (2) månader** från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.