

Invändningsärende nr 2013/0033/0001
Er referens: VD 13-0223/GNI

Registrering nr 509230

INVÄNDARE

Clinical Designs Ltd
Storbritannien

OMBUD

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

INNEHAVARE

Simplified Solutions Sweden AB
Nejlilkevägen 16
437 31 Lindome

Exp. Patent- och registreringsverket

2014 -04- 2 2

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket XHALER med registreringsnummer 509230 registrerat för följande varor:

Klass 10: *Medicinska inhalatorer; inhalatorer för medicinska ändamål [sålda tomma]; inhalatorer för medicinsk användning; inhalatorer för terapeutisk användning; inhalatorer; inhalatorer för förångning av aromaterapeutiska substanser; inhalatorer för förångning av paramedicinska substanser.*

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med följande gemenskapsvarumärken:

K-HALER

Gemenskapsvarumärke nr. 9867474.

Klass 5: *Farmaceutiska och veterinära preparat; mediciner formulerade för administrering via lungorna; mediciner för inhalering; inhalationsmedel; mediciner och farmaceutiska preparat för användning i inhaleringsapparater, anordningar och utmatare.*

- Klass 10: *Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; anordningar och utmatare för medicinsk användning; anordningar för tilldelning av läkemedel; inhalatorer; inhalationsutrustningar; andningsaktiverade inhalatorer; inhalatorer för uppmätta doser; inhalatorer för aktivt torrpulver; Inhalatorer för passivt torrpulver; immbildningsapparat; aerosolbehållare innehållande mediciner och farmaceutiska preparat för användning i inhaleringsapparater, -anordningar och utmatare; Delar och komponenter till alla nämnda varor.*
- Klass 16: *Trycksaker; papper, papp och varor tillverkade av dessa material; papper och kartongmaterial för farmaceutisk förpackning; patientjournalkort och receptblock; flygblad med farmaceutisk information; böcker inom områdena medicin och farmaceutiska preparat; tryckta publikationer, Magasin, nyhetsbrev, ströskrifter, rapporter, instruktioner och Informationsfoldrar, och affischer, alla inom områdena medicin och farmaceutiska preparat; emballagepapper; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Instruktions- och undervisningsmaterial rörande det farmaceutiska, hälsovård och medicinska området.*



Gemenskapsvarumärke nr. 5897715.
Märket utförs i svartvitt.

- Klass 5: Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; desinfektionsmedel.
- Klass 10: Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument, konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar; suturmateriel.
- Klass 44: Medicinska och veterinärmedicinska tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur.

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. Både innehavarens och sökandens märken består av suffixet -HALER. Det är således endast bokstäverna X respektive K som skiljer märkena från varandra. Därmed föreligger stor visuell likhet. Eftersom suffixet -HALER är en del av de engelska orden inhaler som betyder inhalator och exhale som betyder andas och då vi i Sverige talar engelska i stor utsträckning kan man

förmoda att de flesta kommer att uttala dessa varumärken ekshejler respektive kejhejler, vilket för märkena även fonetiskt mycket lika. Märkena är därmed förväxlingsbara.

Innehavaren bestrider invändningen och anför i huvudsak följande. Suffixet –HALER är idag ett etablerat och generellt använt suffix för denna typ av produkter. Det finns representerat på ett stort antal medicinska inhalatorer av samma karaktär. Vad gäller prefixen K- och X- så är de vare sig visuellt eller fonetiskt lika. Vidare skiljer sig märkena sig då invändarens märken även innehåller ett bindestreck. Innehavarens märke är tänkt som ett enda ord och anspelar på ordet exhale.

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, bland annat 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).

PRV gör följande bedömning

Invändaren har åberopat 2 kännetecken bestående av eller innehållandes märkesdelen HALER till stöd för sin invändning. Av processekonomiska skäl kommer prövningen inledningsvis begränsas till att avse de av invändarens varumärken som ligger närmast innehavarens registrering, nämligen varumärket K-HALER.

Inledningsvis konstateras att de motstående avser identiska varor, nämligen inhalatorer, i klass 10.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märke:

Innehavarens märke:

K-HALER

XHALER

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 där identitet har konstaterats till konsumenter i allmänhet, vilka kan förväntas vara normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och medvetna.

De motstående märkena avslutas båda med märkesdelen HALER. Märkena skiljer sig dock åt genom de inledande bokstäverna K- respektive X-.

Visuellt och fonetiskt sett finns en likhet mellan de motstående märkesorden i det att efterledet -HALER är identiskt i de båda märkena. I fonetiskt hänseende föreligger det dock en skillnad mellan märkena då båda märkesorden tydligt betonas på första bokstaven/stavelsen.

Förekomsten av bokstaven X i innehavarens märke framkallar associationer till bl.a. exhale som betyder *andas ut* på det engelska språket (Norstedts Engelsk-svenska Ordbok, wordfinder, version 3.0), åtkomst 2014-04-15). Trots att -HALER även förekommer i användarens märke så gör dock förekomsten av bokstaven K i kombination med ett bindestreck att detta märke uppfattas som ett fantasiord i sin helhet. Märkena är därmed konceptuellt sett olika.

Som ovan nämnts finns en likhet mellan de motstående märkena genom det gemensamma efterledet -HALER. Även om efterleden i märkena är identiska distanserar bokstäverna K respektive X märkena från varandra 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 märkena emellan.

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.

Vid en helhetsbedömning kan innehavarens märke trots föreliggande varuslagsidentitet inte anses uppvisa sådana likheter med det motanförda varumärket att det föreligger en risk för förväxling.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska invändningen avslås.

Beslutat den

22 APR 2014

Martin Berger

Nina Isaksson

gm: Benjamin Winsaer

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.