



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020109

BESLUT
2019-07-01
Stockholm

Mål nr
PMÖÄ 3678-18

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2018-03-23 i mål PMÄ 6310-17,
se bilaga A

PARTER

Klagande

Wartner Europe B.V.
Kieleweg 8
NL-3029 BS Rotterdam
Nederländerna

Ombud: Advokaterna J.N. och L.J.
Advokatfirman Lindahl KB
Studentgatan 6
211 38 Malmö

Motpart

Nordic Consumer Health AB, 556816-7570
Box 1183
131 28 Nacka Strand

Ombud: Advokaten A.H.
Advokatfirman Delphi
Östra Hamngatan 29
411 10 Göteborg

SAKEN

Hävning av varumärkesregistrering

PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

1. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår yrkandet om vilandeförklaring.
 2. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår överklagandet.
-

Dok.Id 1509758

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 00	08-21 93 27	måndag – fredag 09:00–16:30
E-post: svea.hovratt@dom.se www.patentochmarknadsoverdomstolen.se				

YRKANDEN

Wartner Europe B.V. (Wartner) har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska häva registreringen av varumärket WARTNIX (nr 529534) för samtliga varor.

Nordic Consumer Health AB (NCH) har motsatt sig ändringsyrkandet.

NCH har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska vilandeförklara ärendet i avvaktan på att Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) prövat NCH:s ansökan om partiell hävning av EU-varumärket WARTNER, i den mån tillräcklig faktisk användning under en period om fem år inte kan påvisas.

Wartner har motsatt sig yrkandet om vilandeförklaring.

GRUNDER

Wartner

Wartner har vidhållit att det sökta varumärket är förväxlingsbart med det äldre EU-varumärket WARTNER. Wartner har till stöd för detta särskilt framhållit att varumärket WARTNER saknar särskiljande eller dominerande beståndsdelar, varför märket ska bedömas som en helhet och inte kan anses beskrivande i förhållande till varor för behandling av vårtor. Under alla förhållanden är märket inte beskrivande för annat än vårtmedel. Wartner har också vidhållit att bolagets varumärke genom användning förvärvat förstärkt känneteckenskraft i förhållande till produkter för behandling av vårtor. Wartner har dock inte gjort gällande att varumärket är väl känt.

Som skäl för sin inställning till yrkandet om vilandeförklaring har Wartner i huvudsak anfört att rättsverkan av en eventuell hävning och eventuell begränsning av varuförteckningen kommer att inträda först efter den tidpunkt som är av relevans för prövningen i detta mål, dvs. PRV:s beslut att avslå invändningen.

NCH

WARTNIX är inte förväxlingsbart med WARTNER, eftersom förledet WART- (engelska för vårt-) är beskrivande medan de särskiljande efterleden NIX respektive NER tydligt skiljer sig åt. WARTNER är inte känt inom en betydande del av omsättningskretsen.

Till stöd för yrkandet om vilandeförklaring har NCH anfört att bolaget har anledning att ifrågasätta huruvida verkligt bruk av WARTNER har skett för andra varor än just läkemedel och relaterade produkter kopplade till behandling av vårtor. NCH har även anfört att Wartner under hävningsprocessen begärt att få justera och kraftigt inskränka varuförteckningen.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

Rättsliga utgångspunkter

Frågan om risken för förväxling av varumärken ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet beaktas, bl.a. varumärkenas likhet och likheten mellan de varor och de tjänster som varumärkena omfattar. (Se bl.a. dom den 11 november 1997 i mål C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528 punkterna 18 och 22, dom den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, punkterna 16 och 29 samt dom den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, punkterna 17 och 18.)

Bedömningen av likheten mellan varumärkena ska grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i det intryck som varumärket förväntas göra hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av den vara eller tjänst som varumärket avser. Hänsyn ska tas till att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han

eller hon har i minnet samt att konsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om. Det ska även beaktas att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar varumärket som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer. (Se Sabel, punkten 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkterna 25 och 26.)

Det finns ett samspel mellan de faktorer som ska beaktas vid helhetsbedömningen, bl.a. varumärkenas likhet och likheten mellan de varor och de tjänster som varumärkena omfattar. Om likheten mellan de varor och tjänster som varumärkena omfattar är av låg grad, kan det vägas upp av att varumärkena liknar varandra i hög grad och tvärtom. (Se Canon, punkt 17 och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19.)

Vid bedömningen av om varorna eller tjänsterna liknar varandra ska samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, bl.a. deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar eller kompletterar varandra (se Canon, punkt 23).

Vid helhetsbedömningen ska även ett motanfört varumärkes särskiljningsförmåga beaktas. Varumärken som har en stark särskiljningsförmåga har ett mer omfattande skydd än kännetecknen med en svag särskiljningsförmåga (se t.ex. Canon, punkt 18, jfr även Sabel, punkt 24).

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning

NCH:s yngre märke WARTNIX avser medicinska preparat och substanser; kemiska preparat för medicinska ändamål i klass 5. Wartners äldre varumärke WARTNER avser bl.a. farmaceutiska (och veterinära) preparat i samma klass. De motstående varumärkena omfattar därmed vissa identiska varuslag, som bl.a. innefattar medel för behandling av vårtor.

Omsättningskretsen omfattar – förutom läkare och annan farmaceutisk personal – genomsnittskonsumenter, dvs. personer som är normalt informerade samt skäligen

uppmärksamma och upplysta. Förväxlingsbedömningen ska följaktligen göras utifrån en sådan skälig uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument.

Det yngre varumärket är ett ordvarumärke som består av ordet WARTNIX. Vid användning i förbindelse med medel för behandling av vårtor är varumärket ägnat att uppfattas som en kombination av dels det engelska ordet WART, i betydelsen vårta, dels ordet NIX i betydelsen nej.

Det äldre varumärket består av ordet WARTNER. Även om detta ord både kan uppfattas som en helhet, som t.ex. ett efternamn, och som ett sammansatt ord, måste det i förbindelse med farmaceutiska preparat i form av medel för behandling av vårtor anses vara ägnat att uppfattas som bestående av det engelska ordet WART och en fristående ändelse bestående av NER, som inte kan sägas ha någon självständig betydelse.

Wartner har inte visat att det äldre märket genom användning förvärvat en förstärkt känneteckenskraft för farmaceutiska eller kemiska preparat. Det är därför inte visat att förledet WART fått en sekundär betydelse vid sidan av dess betydelse vårta.

Vid användning i förbindelse med medel för behandling av vårtor träder alltså de deskriptiva förleden i bakgrunden och tyngdpunkten i de motstående märkena ligger i stället på efterleden, NIX respektive NER.

Enligt 3 kap. 4 § varumärkeslagen (2010:1877) ska, om det finns grund för hävning av en registrering endast för en del av de varor eller tjänster som ett varumärke är registrerat för, hävas för dessa varor eller tjänster (partiell hävning). Medel för att behandla vårtor utgör inte ett eget varuslag i varuförteckningen för det yngre varumärket utan ingår i medicinska preparat eller kemiska preparat för medicinska ändamål. Medel för att behandla vårtor utgör inte heller ett varuslag enligt Niceklassificeringen. På grund härav är det inte lämpligt att bryta ut sådana medel och tillämpa bestämmelserna om partiell hävning.

Förväxlingsbedömningen måste i stället utgå från de bredare varukategorier som anges i registreringarna, nämligen *medicinska preparat och substanser; kemiska preparat för medicinska ändamål* respektive *farmaceutiska och veterinära preparat*. Vid användning av sådana preparat och substanser måste förledet WART i båda varumärkena i varumärkesrättslig mening anses beskrivande, eftersom vart och ett av varuslagen innefattar just medel för behandling av vårtor.

Vid en helhetsbedömning av de motstående varumärkena kan det i varumärkesrättslig mening inte anses föreligga en risk för att det yngre varumärket WARTNIX, när det används för *medicinska preparat och substanser; kemiska preparat för medicinska ändamål*, förväxlas med det äldre varumärket WARTNER. Överklagandet ska därför avslås.

Vid den redovisade bedömningen kan prövningen hos EUIPO inte påverka utgången i detta ärende. Yrkandet om vilandeförklaring ska därför avslås.

Överklagande

Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknadsöverdomstolens beslut inte får överklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut får därför inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Per Carlson, hovrättsråden Annika Malm, referent, och Adrian Engman samt tf. hovrättsassessorn Anna Sundström.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen

PROTOKOLL
2018-03-23
Handläggning i
Stockholm

Aktbilaga 24
Mål nr
PMÄ 6310-17

Handläggning i parternas utevaror

RÄTTEN

Rådmännen Maria Bruder, Peter Adamsson (referent) och tingsfiskalen Lena Hellman

PROTOKOLLFÖRARE

Tingsnotarien Emma Sandler

PARTER

Klagande

Wartner Europé B.V.
Kieleweg 8
NL-3029 BS Rotterdam
Nederländerna

Ombud: Advokat J.N. och jur. kand. L.J.
Advokatfirman Lindahl KB
Studentgatan 6
211 38 Malmö

Motpart

Nordic Consumer Health AB, 556816-7570
Box 1183
131 28 Nacka Strand

Ombud: Advokaterna A.H. och A.J.
Advokatfirman Delphi
Östra Hamngatan 29
411 10 Göteborg

SAKEN

Registrering av varumärke

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets beslut den 9 mars 2017 angående
varumärkesregistreringen WARTNIX (nr 529534), se [Bilaga 1](#)

Dok.Id 1835419

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 8307 104 20 Stockholm	Rådhuset, Scheelegatan 7	08- 561 654 70 E-post: stockholm.tingsratt@dom.se www.stockholmstingsratt.se	08- 561 650 05	måndag – fredag 08:00–16:00

BAKGRUND

Patent- och registreringsverket (PRV) registrerade den 27 januari 2016 varumärket WARTNIX (nr 529534) för följande varor och tjänster i klass 5: Medicinska preparat och substanser; kemiska preparat för medicinska ändamål. Innehavare av registreringen är Nordic Consumer Health AB (NCH).

Wartner Europe B.V. (Wartner) invände mot registreringen och begärde att den skulle upphävas för samtliga varor ingående i registreringen. Som grund för sin invändning anförde Wartner att WARTNIX dels var förväxlingsbart med det tidigare registrerade EU-varumärket WARTNER (nr 6380661), dels skulle dra otillbörlig fördel av och/eller utan skälig anledning vara till skada för den särskiljningsförmåga eller det anseende som är kopplat till det väl ansedda märket WARTNER.

NCH bestred invändningen på grunden att det inte förelåg någon förväxlingsrisk och att EU-varumärket WARTNER inte var välkänt och därigenom förvärvat ett utökat skyddsomfång.

PRV beslutade den 9 mars 2017 att avslå invändningen.

YRKANDE OCH INSTÄLLNING

Wartner har yrkat att den svenska varumärkesregistreringen för WARTNIX (nr 529534) ska upphävas för samtliga sökta varor.

NCH har bestritt yrkandet.

GRUNDER M.M.

Wartner har vidhållit vad bolaget anført vid PRV och har i Patent- och marknadsdomstolen lagt till bl.a. följande. Bedömning av förväxlingsrisk ska ske

utifrån de registrerade varorna för de två motstående märkena och inte specifikt varan vårtmedel. Om förledet WART- är beskrivande för varan vårtmedel eller inte saknar således betydelse eftersom märkena är registrerade för det betydligt bredare farmaceutiska/medicinska preparat och preparat för medicinska ändamål i klass 5. Orddelen WART- kan varken direkt eller indirekt anses som beskrivande i förhållande till vare sig registrerade varor eller läkemedel generellt.

Det finns vidare inte någon utredning till stöd för att orddelen WART- utgör en aktiv substans för läkemedel generellt eller att den är en vetenskaplig term som används för läkemedelspreparat. Det finns inte heller ett stort antal varumärkesregistreringar i Sverige där termen WART används för varan ”farmaceutiska preparat” i klass 5. Dessutom är WARTNER ett EU-varumärke varför engelskt språkbruk ska beaktas vid bedömningen av särskiljningsförmågan. Inga hinder har anförts mot märket avseende bristande särskiljningsförmåga, vilket är indikativt för att det inte kan anses som beskrivande på engelska.

NCH har bestritt ändring och har till stöd för sin inställning vidhållit vad företaget anförde inför PRV samt har i Patent- och marknadsdomstolen lagt till bl.a. följande. Det är endast förledet WART- som de två märkena har gemensamt. Den aktuella orddelen saknar emellertid särskiljningsförmåga och är beskrivande för produkter för behandling av vårtor, vilket är de produkter som märket WARTNER används för. Då preparat mot vårtor utgör sådana ”farmaceutiska preparat” i klass 5 för vilka WARTNER är registrerat måste det vid förväxlingsbedömningen beaktas att förledet WART- har en deskriptiv karaktär. På marknaden för behandlingspreparat mot vårtor finns också ett frihållningsbehov för ord som ”wart”, ”wort” och ”vårt”.

DOMSTOLENS BEDÖMNING

Domstolen konstaterar inledningsvis att Wartner åberopat samma utredning som vid PRV till stöd för att EU-varumärket WARTNER är välkänt och därmed förvärvat ett utökat skyddsomfång. Av samma skäl som anförts av PRV anser domstolen att

utredningen inte kan ligga till grund för slutsatsen att varumärket WARTNER är väl ansett inom en betydande del av omsättningskretsen eller att det har förvärvat en förstärkt känneteckenskraft.

Vad sedan gäller frågan om förväxlingsrisk så ska den avgöras på grundval av en helhetsbedömning av de två varumärkena. Vid en helhetsbedömning ska samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget beaktas. Vad det då främst handlar om är att bedöma märkenas likhet och de varor och tjänster de avser. Inom ramen för bedömningen av märkeslikhet ska märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter undersökas och då med utgångspunkt i det helhetsintryck märkena förmedlar med hänsyn till bl.a. deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar (se särskilt EU-domstolens dom den 11 november 1997 i mål C-251/95, *Sabel*, EU:C:1997:528, punkterna 22 och 23). En helhetsbedömning av de i ärendet aktuella varumärkena förutsätter således även en undersökning av vilken inverkan märkenas beståndsdelar åstadkommer på helhetsintrycket. En sådan undersökning tar enligt domstolen naturligt sin utgångspunkt i märkenas förled WART- respektive deras slutled -NER respektive -NIX.

Omsättningskretsen för de varor varumärkena avser är normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och upplysta genomsnittskonsumenter. De varuslag som märkesregistreringarna avser kan användas för produkter för behandling av vårtor. Omsättningskretsen kommer enligt domstolen att uppfatta orddelen WART- som en beskrivning av sådana produkter.

Wartner har invänt att orddelen WART- inte är beskrivande för de varor i klass 5 som varumärkesregistreringen avser. Enligt domstolen är det emellertid tillräckligt att omsättningskretsen uppfattar att förledet WART- är beskrivande för en av de produkter som de varuslag registreringen avser kan användas för. En orddel behöver således inte vara beskrivande för samtliga de varor och tjänster registreringen avser för att inverka på bedömningen av i vilken mån den bristande särskiljningsförmågan inverkar på det helhetsintryck märket förmedlar.

Domstolen instämmer mot bakgrund av ovanstående slutsatser med PRV:s bedömning att det inte föreligger någon förväxlingsrisk mellan de två märkena. Följaktigen ska överklagandet lämnas utan bifall.

BESLUT

Patent- och marknadsdomstolen avslår överklagandet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 406 B)

Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 13 april 2018. Prövningstillstånd krävs.

Emma Sandler

Protokoll uppvisat/

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2016/00067/01

Nordic Consumer Health AB
Augustendalsvägen 64
131 52 Nacka Strand

Registrering nr 529534

INVÄNDAREWartner Europe B.V.
Keileweg 8
NL-3029 BS ROTTERDAM
Nederländerna**OMBUD**Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Box 10316
100 55 Stockholm**INNEHAVARE**Nordic Consumer Health AB
Augustendalsvägen 64
131 52 Nacka Strand**BESLUT**

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket WARTNIX med registreringsnummer 529534, registrerat för följande varor:

Klass 5: *Medicinska preparat och substanser; kemiska preparat för medicinska ändamål.*

Invändaren (Wartner Europe) begär att innehavarens (Nordic Consumer Health) registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med Wartner Europe's gemenskapsvarumärke WARTNER med registreringsnummer 6380661, registrerad för bland annat följande varor:

Klass 5: *Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel.*

För fullständig varuförteckning se bilaga.

Vidare anför Wartner Europe att varumärket WARTNER är väl ansett och att användningen av Nordic Consumer Health's märke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Till stöd för invändningen anføres i huvudsak följande. De motstående märkena WARTNER och WARTNIX omfattar identiska varor. Båda märkena består av sju bokstäver varav de första fem är identiska varför både visuell och fonetisk likhet föreligger. Även begreppsmässigt föreligger likheter då båda märkena inleds med prefixet WART som betyder våra. Detta ger en klar indikation till användningsområdet för de medicinska produkter för behandling av vårtor som båda märkena avser.

Märket WARTNER har använts i stor omfattning på den svenska marknaden och är ett av de mer kända samt respekterade varumärkena. Märket har därigenom blivit känt inom en betydande del av omsättningskretsen varför märket skall tillmätas ett utvidgat skyddsomfång. Användning av WARTNIX på den svenska marknaden drar otillbörlig fördel av och/eller är utan skälig anledning till skada för den särskiljningsförmåga eller det anseende som är kopplat till WARTNER.

Under varumärket WARTNER har det till Sverige sålts 356.487 vårtbehandlande produkter mellan åren 2007-2015, vilket motsvarar en försäljningsvolym i intervallet 46-78 miljoner kronor. WARTNER hade en marknadsandel i Sverige på 27.7% år 2015 och 24.3% år 2016.

Till stöd för att Wartner Europé's varumärke är välkänt har följande ingetts:

- Fakturor för åren 2007-2015.
- Sammanställning över försäljning till Sverige uppdelad månad för månad.
- Produktförpackningar och informationstexter.
- Marknadsföringsmaterial.
- Kopia på domslut.

Nordic Consumer Health bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande.

Både WARTNIX och WARTNER inleds med det beskrivande förledet WART. På svenska apotek finns flera konkurrerande produkter för behandling av vårtor som börjar på "wart" eller "vårt". Slutförbrukarna gör då noggrant övervägda produktval och har vid inköpsstället tillgång till professionella rådgivare, i form av utbildad och välinsatt personal, för information och vägledning. Respektive märkes efterled NER och NIX skiljer sig tydligt åt avseende stavning, uttal och utseende. Det finns även en begreppsmässig skillnad genom att efterledet NIX uppfattas som synonymt med nej. Sammantaget förmedlar märkena helt olika helhetsintryck och är inte förväxlingsbara.

Nordic Consumer Health har bifogat följande material:

- Foto på en apotekshylla.
- Kopior på domslut.

SKÅL

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).

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

En hög grad av särskiljningsförmåga hos det äldre märket, ursprunglig eller förvärvat, 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).

Av 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Vid bedömningen av om ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning det använts, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts, samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket (se EU-domstolens dom i mål C-375/97, "Chevy", punkt 27).

PRV:s BEDÖMNING

Väl ansett

Wartner Europe har gjort gällande att dennes varumärke är välkänt och att det därmed förvärvat ett utökat skyddsomfång. Vidare har anförts att användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.

PRV konstaterar att det Wartner Europe anført och den bevisning som åberopats i form av fakturor, försäljningssiffror, kopior på förpackningar och marknadsföringsmaterial inte kan ligga till grund för slutsatsen att varumärket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen för de här aktuella varorna. Innehavarens registrering kan därmed inte upphävas på den grunden att användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för det äldre märkets särskiljningsförmåga eller anseende. Det Wartner Europe har anført ger inte heller stöd för att varumärket WARTNER skulle ha förvärvat förstärkt känneteckenskraft såvitt avser de varor som registreringen avser i klass 5. Frågan om förväxling ska följaktligen bedömas med utgångspunkt i det skydd som genom märkets ursprungliga känneteckenskraft följer av registreringen.

Förväxling

De motstående märkena avser identiska varor i form av *farmaceutiska/medicinska preparat och preparat för medicinska ändamål*. De varuslag som märkesregistreringarna avser kan båda användas för behandling av vårtor.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

WARTNER	WARTNIX
---------	---------

Wartner Europé's märke

Nordic Consumers Health's märke

Bedömningen av märkenas förväxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter, ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumerten av den kategori av varor eller tjänster som avses.

Vårtmedel kan i praktiken komma att användas av alla människor, oberoende av kön och ålder. Omsättningskretsen måste därför anses omfatta normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och upplysta genomsnittskonsumenter.

Mellan märkenas gemensamma förled WART- föreligger en både visuell och fonetisk likhet. Förledet, som på svenska har betydelsen vårta (Nationalencyklopedin, nätupplagan, åtkomst 2017-03-08), saknar dock i relation till de aktuella vårt-produkterna särskiljningsförmåga. Mellan märkenas efterled -NER respektive -NIX finns en påtaglig visuell och fonetisk skillnad.

Begreppsmässigt skiljer sig märkena åt genom att WARTNER uppfattas som ett fantasiord eller som ett släktnamn medan WARTNIX närmast uppfattas som "nix/nej till vårtor".

Vid en helhetsbedömning kan Nordic Consumers Health's märke WARTNIX, trots föreliggande varuslagsidentitet, inte anses uppvisa sådana likheter med Wartner Europé's märke WARTNER att det föreligger en risk för förväxling.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat 2017-03-09 av Nina Isaksson efter föredragning av Eva Zamel

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patent- och marknadsdomstolen" 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 två (2) månader från beslutsdagen. Om överklagandet har kommit in i rätt tid och PRV inte ändrar beslutet på det sätt ni begärt skickas överklagandet vidare till Patent- och marknadsdomstolen.

BILAGA

Registreringsnummer: 006380661

Registreringsdatum: 2008-10-31

Reg.periodens utgång: 2017-10-24* (2018-04-24)

Ansökningsnummer: 006380661

Ingivningsdatum: 2007-10-24

Lydelse: WARTNER

Innehavare: Wartner Europe B.V.

Kralingseweg 201, 3062 CE Rotterdam, Nederländerna

Ombud: R■■■ V■■■

Venecoweg 26, 9810 Nazareth, Belgien

Varor och tjänster:

3:

Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor.

5:

Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel.

8:

Handdrivna verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och rakapparater.

10:

Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument, konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar; suturmaterial.



SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - BESLUT I ÄRENDE (prövningstillstånd krävs)

Den som vill överklaga Patent- och marknadsdomstolens beslut ska göra detta skriftligen.

Skrivelsen ska skickas eller lämnas till Patent- och marknadsdomstolen. Överklagandet prövas av Patent- och marknadsöverdomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen **inom tre veckor** från beslutets datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i beslutet.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Patent- och marknadsöverdomstolen fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Patent- och marknadsöverdomstolen lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som Patent- och marknadsdomstolen har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som Patent- och marknadsdomstolen har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står Patent- och marknadsdomstolens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till Patent- och marknadsöverdomstolen varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. det beslut som överklagas med angivande av Patent- och marknadsdomstolen samt dag och nummer för beslutet,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av Patent- och marknadsdomstolens beslut som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende skälen för beslutet enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i Patent- och marknadsöverdomstolen inte lagts fram tidigare ska klaganden förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i Patent- och marknadsdomstolen. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid sammanträde i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar lämnas av Patent- och marknadsdomstolen. Adress och telefonnummer finns på första sidan av beslutet.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.