PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

PÄÄTÖS

28.10.2016

Turun Patenttitoimisto Oy
PL 99
20521 TURKU
FI

Viitteenne: AY100063/JIH/EK

VÄITTEEN HYLKÄÄMINEN

Rekisterinumero:	262922
Haltija:	MEDA OTC AB, Solna, SE
Tavaramerkki:	MOVIDAL
Tavarat/palvelut:	Luokka 5: Farmaseuttiset valmisteet. Luokka 10: Lääketieteelliset laitteet, kojeet ja välineet.
Hakemispäivä:	21.10.2014
Rekisteröintipäivä:	19.02.2015
Rekisteröinnin kuulutuspäivä:	27.02.2015

Väitteentekijä:	VELINOR AG, Luzern, CH
Väite saapunut:	27.04.2015
Väitenumero:	V201500021

Väitemerkit:

Suomessa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti nro 787332 MOVIPREP
Suomessa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti nro 103034 MOVIMEL
Suomessa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti nro 1061598 MOVILAX
Euroopan unionissa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti nro 1136634 MOVI
Euroopan unionissa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti nro 1075591 MOVIKLAR
Euroopan unionissa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti nro 1177462

Euroopan unionissa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti nro 1185598 MOVITIZE
Euroopan unionissa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti nro 1192698 MOVIGI
Euroopan unionissa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti nro 1086244 MOVINEX
Euroopan unionissa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti nro 1075589 MOVITESS
Euroopan unionissa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti nro

1075588 MOVILIK
Euroopan unionissa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti nro 1075587 MOVIDRA
Euroopan unionissa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti nro 1075497 MOVITROL

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää väitteen.

Perustelut: Numerolla 262922 rekisteröity tavaramerkki MOVIDAL on rekisteröity luokan 5 osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita varten kuin Suomessa voimassa olevat kansainväliset rekisteröinnit nro 787332 MOVIPREP, nro 1030314 MOVIMEL ja nro 1061598 MOVILAX. Tavaramerkin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa kansainvälisiin rekisteröinteihin tavaroiden kohderyhmässä. Tavaramerkki eroaa kansainvälisistä rekisteröinneistä sekä visuaalisesti että foneettisesti. Sekä tavaramerkki että kansainväliset rekisteröinnit muodostuvat yhdestä sanasta, joiden neljä ensimmäistä kirjainta ovat identtiset MOVI. Merkkien loppuosat muodostavat sanoista hyvin erilaiset kokonaisuudet eikä tavaramerkin MOVIDAL kokonaisuutena arvioiden voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa ja mielleyhtymää kansainvälisiin rekisteröinteihin MOVIPREP, MOVIMEL ja MOVILAX.

Tavaramerkki nro 262922 ei kata luokan 10 tavaroiden osalta samoja eikä samankaltaisia tavaroita kuin yllä mainitut kansainväliset rekisteröinnit luokassa 5, minkä vuoksi sekoitettavuus näiden tavaroiden osalta ei tule harkittavaksi.

Numerolla 262922 rekisteröity tavaramerkki MOVIDAL on rekisteröity luokan 5 osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita varten kuin Euroopan unionissa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti nro 1136634 MOVI. Tavaramerkin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa kansainväliseen rekisteröintiin tavaroiden kohderyhmässä. Tavaramerkki eroaa kansainvälisestä rekisteröinnistä sekä visuaalisesti että foneettisesti. Tavaramerkki muodostuu yhdestä sanasta, jonka neljä ensimmäistä kirjainta ovat identtiset kansainvälisen rekisteröinnin kanssa. Tavaramerkin loppuosa DAL muodostaa sanasta hyvin erilaisen kokonaisuuden, koska tavaramerkki muodostuu seitsenkirjaimisesta sanasta kun taas kansainvälinen rekisteröinti muodostuu nelikirjaimisesta sanasta. Tavaramerkin MOVIDAL ei näin ollen kokonaisuutena arvioiden voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa ja mielleyhtymää kansainväliseen rekisteröintiin MOVI.

Tavaramerkki nro 262922 ei kata luokan 10 tavaroiden osalta samoja eikä samankaltaisia tavaroita kuin yllä mainittu kansainvälinen rekisteröinti luokassa 5, minkä vuoksi sekoitettavuus näiden tavaroiden osalta ei tule harkittavaksi.

Numerolla 262922 rekisteröity tavaramerkki MOVIDAL on rekisteröity luokan 5 ja 10 osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita varten kuin Euroopan unionissa voimassa olevat kansainväliset rekisteröinnit nro 1075591 MOVIKLAR, nro1177462 MOVICOL (kuviomerkki), nro 1185598 MOVITIZE, nro 1192698 MOVIGI, nro 1075589 MOVITESS, nro 1075588 MOVILIK ja nro 1075587 MOVIDRA. Tavaramerkin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa kansainvälisiin rekisteröinteihin tavaroiden kohderyhmässä. Tavaramerkki eroaa kansainvälisistä rekisteröinneistä sekä visuaalisesti että foneettisesti. Sekä tavaramerkki että kansainväliset rekisteröinnit muodostuvat yhdestä sanasta, joiden neljä ensimmäistä kirjainta ovat identtiset MOVI. Merkkien loppuosat muodostavat sanoista hyvin erilaiset kokonaisuudet eikä tavaramerkin MOVIDAL kokonaisuutena arvioiden voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa ja mielleyhtymää kansainvälisiin rekisteröinteihin MOVIKLAR, MOVICOL (kuviomerkki), MOVITIZE, MOVIGI, MOVITESS,

MOVILIK ja MOVIDRA.

Numerolla 262922 rekisteröity tavaramerkki MOVIDAL on rekisteröity luokan 5 osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita varten kuin Euroopan unionissa voimassa olevat kansainväliset rekisteröinnit nro 1086244 MOVINEX ja nro 1075497 MOVITROL. Tavaramerkin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa kansainvälisiin rekisteröinteihin tavaroiden kohderyhmässä. Tavaramerkki eroaa kansainvälisistä rekisteröinneistä sekä visuaalisesti että foneettisesti. Sekä tavaramerkki että kansainväliset rekisteröinnit muodostuvat yhdestä sanasta, joiden neljä ensimmäistä kirjainta ovat identtiset MOVI. Merkkien loppuosat muodostavat sanoista hyvin erilaiset kokonaisuudet eikä tavaramerkin MOVIDAL kokonaisuutena arvioiden voida katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa ja mielleyhtymää kansainvälisiin rekisteröinteihin MOVINEX ja MOVITROL.

Tavaramerkki nro 262922 ei kata luokan 10 tavaroiden osalta samoja eikä samankaltaisia tavaroita kuin yllä mainitut kansainväliset rekisteröinnit luokassa 5, minkä vuoksi sekoitettavuus näiden tavaroiden osalta ei tule harkittavaksi.

Väitteentekijä on todennut merkkiensä muodostavan tavaramerkkiperheen, joita kaikkia yhdistää identtinen osa MOVI. Merkinhaltija on vastineessaan todennut, että tavaramerkkiperheen osalta riittävänä ei voida pitää pelkkää viittausta rekisteröityihin tavaramerkkeihin. Kyseisen perusteen soveltaminen edellyttää, että merkkien haltija toimittaa näyttöä kaikkien sarjaan kuuluvien tavaramerkkien käytöstä tai vähintään sellaisesta määrästä tavaramerkkejä, joiden voidaan katsoa muodostavan sarjan. Merkinhaltija huomauttaa, että Suomessa ainoastaan MOVICOL ja MOVIPREP valmisteille on myönnetty myyntilupa. Näin ollen merkinhaltija katsoo, että suomalaiset kuluttajat ovat tosiasiallisesti havainneet markkinoilla korkeintaan kaksi tavaramerkkiä. Merkinhaltija katsoo, että laajempi suoja, johon väitteentekijä vetoaa ja joka liittyy väitetyn tavaramerkkiperheen olemassaoloon, ei ole perusteltu tapauksessa, jossa merkeistä ainoastaan kahta käytetään markkinoilla.

Väitteentekijä on vastineessaan todennut, että tähän mennessä väitteentekijän merkeistä Suomessa on käytetty vasta MOVICOL ja MOVIPREP merkkejä, mutta kyseiset merkit muodostavat selvän MOVI-alkuisten merkkien perheen Suomessa. Koska muita MOVI-alkuisia lääkevalmisteita ei ole Suomen markkinoilla, ainoat tällaiset merkit kuuluvat väitteentekijälle.

Virasto katsoo selvitetyksi, että Suomessa on myynnissä kaksi MOVI-alkuista tuotetta MOVICOL ja MOVIPREP. Nämä kaksi käytössä olevaa tavaramerkkiä eivät muodosta sellaista tavaramerkkiperhettä, johon kuluttajat voisivat erehtyä tavaramerkin MOVIDAL kuuluvan. Väitteentekijälle rekisteröityjen useiden MOVI-alkuisten tavaramerkkien ei voida katsoa muodostavan tavaramerkkiperhettä, koska ainoastaan kahta niistä käytetään Suomessa. Pelkästään väitteentekijälle rekisteröityjen MOVI-alkuisten tavaramerkkien runsas lukumäärä ei siis ole riittävä osoitus tavaramerkkiperheen olemassaolosta. Näin ollen tavaramerkkiperhettä koskeva suoja ei tule tässä tapauksessa sovellettavaksi.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 14 § 1 momentin 7 kohta, 6 § 1 momentti

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Patentit ja tavaramerkit

Mika Kivi
Yksikön esimies

Kari Juusela
Vanhempi lakimies

LIITE Valitusosoitus

Arkadiankatu 6A, 00100 Helsinki | PL 1140, 00101 Helsinki | Puhelin: 029 509 5000 | Telefaksi: 029 509 5328 | Y-tunnus 0244683-1
Arkadiagatan 6A, 00100 Helsingfors | PB 1140, 00101 Helsingfors | Tel. 029 509 5000 | Fax 029 509 5328 | FO-nummer 0244683-1