



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

Mål nr 12-045,
12-046

meddelad i Stockholm den 21 februari 2014

PARTER

Klagande

- 1) SEB Trygg Liv Holding AB
 - 2) Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv
 - 3) Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv
 - 4) Repono Holding AB
- 1-4) 106 40 Stockholm

Ombud: Anders Kylhammar och Karin Westerberg
Sandart & Partners Advokatbyrå KB
Box 7131, 103 87 Stockholm

Motpart

Laika Consulting AB
Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm
Ombud: Johan Strömbäck och Charlotte Orsmark
Setterwalls Advokatbyrå AB
Box 1050, 101 39 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringarna TRYGGSPAR - Ett
Samarbete mellan Folksam och Söderberg & Partners i visst utförande
och ordmärket TRYGGSPAR

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 9 januari 2012
angående varumärkesregistreringarna nr 409.906 och 409.907, se
bilagorna 1-2

DOMSLUT

Patentbesvärslätten avslår överklagandena.

EE

| | | | | |
|------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Postadress | Besöksadress | Telefon | Fax | Org.nr |
| Box 24160 | Karlavägen 108 | 08-450 39 00 | 08-783 76 37 | 202100-3971 |
| 104 51 Stockholm | | | | |

YRKANDEN M.M.

SEB Trygg Liv Holding AB, Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv och Repono Holding AB (härefter benämnda SEB och medparter) har vidhållit sina yrkanden att registreringarna av Laika Consulting AB:s (Laika) varumärken innehållande respektive bestående av sammansättningen TRYGGSPAR (härefter gemensamt benämnda TRYGGSPAR-varumärkena) ska upphävas.

Laika har bestritt ändring.

SEB och medparter har till grund för talan vidhållit att Laikas varumärken är förväxlingsbara med Repono Holding AB:s varumärke TRYGG, Fondförsäkringsaktiebolagets SEB Trygg Liv varumärke SEB TRYGG LIV och firmorna SEB Trygg Liv Holding AB, Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv samt Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.

SEB och medparter har härutöver i Patentbesvärsmålet åberopat att de motanförla varumärkena och firmorna är kända för, som det får förstås, finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet inom en betydande del av omsättningskretsen samt att användningen av varumärkena skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skäl原因 anledning vara till skada för de motanförla kännetecknens särskiljningsförlmåga eller anseende. Vidare har SEB och medparter här åberopat att Laikas varumärken är ägnade att vilseleda allmänheten om tjänsternas kommersiella ursprung samt att varumärkena saknar särskiljningsförlmåga för de tjänster som de avser.

Laika har bestritt att bolagets varumärken är förväxlingsbara med de motanförla varumärkena eller firmorna samt att märkena är ägnade att vilseleda allmänheten och att de saknar särskiljningsförlmåga.

Laika har vidare bestritt såväl att de motanförla varumärkena och firmorna genom användning förvärvat förstärkt särskiljningsförlmåga som att användningen av märkena skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för de motanförla kännetecknens särskiljningsförlmåga eller anseende.

Parterna har till utveckling av talan anfört huvudsakligen följande.

SEB och medparter

TRYGGSPAR-varumärkena och SEB och medparters varumärken och firmor avser finansiella tjänster. TRYGGSPAR-varumärkena och SEB det äldre varumärket TRYGG avser också försäkringsverksamhet. Att tjänsterna är identiska pekar i än högre grad mot en förväxlingsrisk trots att det föreligger vissa skillnader mellan kännetecknen.

Beteckningen TRYGG är suggestivt i förhållande till finansiella och monetära tjänster och besitter därför en inte obetydlig grad av ursprunglig särskiljningsförmåga. Varumärket TRYGG har i sin helhet tagits upp i TRYGGSPAR-varumärkena och är dominanten i varumärket TRYGG-SPAR. Beståndsdelen SPAR i Laikas märken är endast en beskrivande beståndsdel. TRYGG är vidare ett väsentligt element i varumärket SEB TRYGG LIV. Laika har åberopat att ordet trygg används av flera aktörer inom den finansiella sektorn. SEB och medparter påpekar att det är skillnad på att använda ordet trygg i löpande text och att använda TRYGG som ett kännetecken.

Genom användningen av kännetecknet TRYGG har särskiljningsförmågan förstärkts ytterligare. TRYGG har använts ensamt och tillsammans med andra beståndsdelar avsedda att beskriva de tjänster som SEB Trygg Liv tillhandahåller, t.ex. TryggPlan. Tillägget ”Plan” beskriver endast tjänsterna i fråga och tillför ingenting ur ett känneteckensrättsligt perspektiv. Omfattningen av tjänsten är betydande och tjänsten har idag 35 000 företagskunder och ca 250 000 försäkringstagare. TryggPlan är en produkt på tjänstepensionsområdet som utgör en av SEB Trygg Livs största och mest prioriterade produkter.

TRYGGSPAR-varumärkena saknar särskiljningsförmåga. Laika argumenterar för att varumärket TRYGG saknar särskiljningsförmåga. Sammansättningen TRYGGSPAR är därmed givetvis också beskrivande för tjänsterna eftersom det dominerande elementet i dessa sammansatta varumärken är TRYGG. Konsumenterna fäster i allmänhet större uppmärksamhet vid ett varumärkes början än dess slut. Beståndsdelen SPAR saknar särskiljningsförmåga då det är beskrivande för finansiella

tjänster. Ordet SPAR har inte det som EU-domstolen benämner "strong semantic value". Beståndsdelens SPAR förtar inte risken för förväxling med TRYGG eller SEB TRYGG LIV. SPAR ökar snarare risken för förväxling eftersom de tjänster TRYGG och SEB TRYGG LIV är registrerade för är tjänster relaterade till sparande. Många av SEB Trygg Livs produkter är sparprodukter eller syftar till framtida sparande (t.ex. pensionsförsäkring). Det finns en konceptuell likhet mellan SEB TRYGG LIV och TRYGGSPAR-varumärkena genom beståndsdelens TRYGG samt tillägget av LIV och SPAR.

Beståndsdelens TRYGGSPAR är ett dominerande inslag i varumärket TRYGGSPAR - Ett Samarbete mellan Folksam och Söderberg & Partners i visst utförande. Beståndsdelens - Ett Samarbete mellan Folksam och Söderberg & Partners - är skriven i väsentligen mindre teckenstorlek samt i gemener. Den grafiska utformningen medför inte att detta TRYGGSPAR-varumärke förmedlar ett annorlunda intryck. Det figurativa inslaget i märket är så litet att det sannolikt ska användas som ett ordmärke. Beståndsdelens Ett Samarbete mellan Folksam och Söderberg & Partners förtar inte förväxlingsrisken med TRYGG eller SEB TRYGG LIV då denna utgör ett underordnat inslag i varumärket.

Varumärket SEB TRYGG LIV har en hög grad av ursprunglig särskiljningsförmåga och har även genom omfattande användning en hög grad av förvärvad särskiljningsförmåga och är känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Omsättningskretsen utgörs av allmänheten i stort och också affärskunder vilka har en särskild erfarenhet och expertis.

Kännetecknet SEB TRYGG LIV har sedan 1998 varit föremål för omfattande användning som varumärke och som ett dominerande inslag i firmorna SEB Trygg Liv Holding AB, Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv samt Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Dessa firmor är således kända inom en betydande del av omsättningskretsen och kommer därigenom i åtnjutande av ett utökat skydd.

Att SEB och medparter ibland benämner firmorna SEB Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv och Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv för "Fondförsäkringsbolaget" och "Gamla Liv" påverkar inte att benämningen SEB Trygg Liv i firmorna har förstärkt känneteckenskraft.

SEB Livförsäkringsverksamhet och Division Liv har inte ersatt användningen av SEB Trygg Liv. Av ingiven bevisning framgår att Division Liv utgörs av SEB Trygg Liv (Sverige) och SEB Pension (Danmark) samt SEB Life & Pension International.

SEB Trygg Liv är marknadsledande vad gäller fondförsäkring i Sverige, vilket står för drygt 95 % av den totala försäljningen.

SEB Trygg Liv har sedan 1998 fått stor uppmärksamhet i massmedia och har sedan 1998 investerat betydande belopp i marknadsföringen av kännetecknet SEB TRYGG LIV. Bokförda marknadsföringskostnader under åren 2002 - 2012 har enligt huvudboken för Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv uppgått till totalt 656 794 279 kr och varierat mellan som lägst ca 39 000 000 kr år 2003 och som högst 95 300 000 kr år 2011.

Användningen av TRYGGSPAR-varumärkena leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan de tjänster som tillhandahålls under TRYGGSPAR-varumärkena och de som tillhandahålls under SEB TRYGG LIV. Då SEB TRYGG LIV vidare är känt inom en betydande del av omsättningskretsen finns det risk för att TRYGGSPAR-varumärkena skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varumärket SEB TRYGG LIV:s särskiljningsförmåga och anseende.

SEB Trygg Livs firmor SEB Trygg Liv Holding AB, Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv samt Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv innehåller samtliga beteckningen TRYGG som ingår i sin helhet i TRYGGSPAR-varumärkena.

Då de åberopade näringskännetecknen har varit föremål för omfattande användning och därmed är kända inom en betydande del av omsättningskretsen föreligger vidare en risk för att TRYGGSPAR-varumärkena skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för näringskännetecknens särskiljningsförmåga och anseende.

Mot bakgrund av att det finns en stor likhet mellan TRYGGSPAR-varumärkena och de av SEB och medparter åberopade rättigheterna är TRYGGSPAR-varumärkena ägnade att vilseleda allmänheten i fråga om

tjänsternas kommersiella ursprung. TRYGGSPAR-varumärkena kan förleda allmänheten att tro att de utgör en del av SEB Trygg Liv:s produktlinje.

Laika

Samtliga varumärken är registrerade i klass 36, men det innebär inte per automatik att tjänsteslagslikhet föreligger. TRYGGSPAR-varumärkena är registrerade för finansiell förvaltning, finansiella konsultationer, finansiell information och finansiell verksamhet i klass 36. De motanförda kännetecknen är registrerade för samtliga tjänster i klass 36. SEB TRYGG LIV och TRYGG används för försäkringstjänster och inte för samtliga tjänster i klass 36. Samtliga firmors verksamhetsföremål, vilka innefattar diverse försäkringstjänster, skiljer sig från de tjänster TRYGGSPAR och TRYGGSPAR-varumärkena omfattar i klass 36. Det får således konstateras att det föreligger en viss tjänsteslagsolikhet och att tjänsterna i vart fall inte är identiska.

Den enda gemensamma beståndsdelen för TRYGGSPAR-varumärkena å ena sidan och TRYGG respektive SEB TRYGG LIV å andra sidan är beteckningen TRYGG. Beteckningen TRYGG kan inte innehas med ensamrätt för den finansiella sektorn eftersom den är beskrivande för produkterna och tjänsterna som är hänförliga till sektorn. Ordet TRYGG anger att tjänsterna är ett tryggt val och det finns ett frihållningsbehov för denna typ av kvalitativa uttryck, vilket innebär att de inte i sig kan innehas med ensamrätt.

Sökningar på internet visar att beteckningen TRYGG är ett vanligt förekommande begrepp i sammanhang som åsyftar bl.a. tjänsterna försäkringsverksamhet och finansiella tjänster. Begreppet används antingen fristående eller i sammansättning med andra ord för tjänster tillhandahållna av bl.a. Trygg-Hansa, Ace Försäkringar, Mina Försäkringar, Nordea och Moderna Försäkringar. Beståndsdelen TRYGG i förhållande till försäkrings-, finansiella och monetära tjänster måste därför anses ha en svag särskiljningsförmåga och besitta ett väldigt snävt skyddsomfång.

Det kan vidare inte heller anses visats genom den utredning SEB Trygg Liv har presenterat att kännetecknet TRYGG genom användning skulle ha förstärkt särskiljningsförmåga. Varumärket TRYGG:s svaga särskiljningsförmåga och begränsade skyddsomfång innebär att endast mindre variationer, såsom tillägg av SPAR respektive SPAR – Ett Samarbete mellan Folksam och Söderberg & Partners, är tillräckliga för att skilja Laikas varumärken från SEB Trygg Livs varumärken.

TRYGGSPAR är inte något vedertaget ord som förekommer i det svenska språket utan får snarare betraktas som ett slags fantasiord med inneboende särskiljningsförmåga. Beståndsdelen TRYGG har inte en särskiljande effekt eller särskiljande ställning i TRYGGSPAR-varumärkena. Tillägget av beteckningen SPAR skiljer varumärkena både visuellt och fonetiskt från SEB och medparters anförda varumärken och ger ett annat helhetsintryck. Tillägget av SPAR ger dessutom även beståndsdelen TRYGG en annan betydelse och leder tankarna till ett säkert sparande. Beståndsdelen SPAR förtar risken för förväxling mellan varumärkena.

SEB och medparter har anført att TRYGG och SEB TRYGG LIV har hög ursprunglig särskiljningsförmåga. Det måste innebära att TRYGGSPAR har ännu högre grad av särskiljningsförmåga. Varumärket SEB TRYGG LIV skiljer sig dessutom ytterligare i förhållandet till TRYGGSPAR-varumärkena på grund av dess övriga beståndsdelar. Varumärket SEB TRYGG LIV får visserligen anses ha starkare särskiljningsförmåga än varumärket TRYGG men denna särskiljningsförmåga baseras framförallt på beteckningen SEB som är särskilt framträdande i varumärket. Även tillägget av ordet LIV distanserar varumärket från TRYGGSPAR-varumärkena. Beståndsdelen TRYGG i varumärket SEB TRYGG LIV får anses ha underordnad betydelse.

SEB TRYGG LIV är inte det dominerande inslaget i motanförda firmor. SEB Trygg Liv benämner dessutom dessa firmor i sin kommunikation för Fondförsäkringsbolaget respektive Gamla Liv.

Sammantaget uppvisar de motstående kännetecknen en betydande olikhet, visuellt, fonetiskt och konceptuellt och det saknas helt risk för

förväxling mellan TRYGGSPAR och varumärkena TRYGG respektive SEB TRYGG LIV.

Tillägget av Ett Samarbete mellan Folksam och Söderberg & Partners, i det ena TRYGGSPAR-varumärket distansierar varumärket ytterligare från de av SEB och medparter motanförda varumärkena. TRYGGSPAR - Ett Samarbete mellan Folksam och Söderberg & Partners är ett figurmärke i viss utformning, viss färg (blå mot vit bakgrund) och i ett särpräglat typsnitt. Den grafiska utformningen innebär att märket förmedlar helt olika intryck än de motstående märkena. Det föreligger inte någon risk för att allmänheten ska tro att tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller företag med ekonomiska band.

Det kan inte anses visats genom den utredning SEB och medparter har presenterat att varumärket TRYGG, SEB TRYGG LIV eller motanförda firmor genom användning skulle ha förstärkt sin särskiljningsförmåga. SEB och medparter använder varumärkena TRYGG eller SEB TRYGG LIV i begränsad omfattning. Handlingar som åberopas till stöd för användningen och marknadsföringen av varumärket TRYGG i är vissa fall flera år gamla. Den av klagandena åberopade utredningen tar enbart sikte på försäkringstjänster och omfattar inte samtliga de tjänster som TRYGGSPAR-varumärkena är registrerade för. För det fall varumärket TRYGG skulle anses ha förvärvat ytterligare särskiljningsförmåga omfattar den i vart fall inte de tjänster TRYGGSPAR-varumärket avser.

Den åberopade bevisningen avseende produkten TryggPlan visar inte på någon användning av varumärket TRYGG utan endast som en del i det sammansatta begreppet TryggPlan. Bevisningen styrker inte att varumärkena TRYGG och SEB TRYGG LIV genom användning har förvärvat ytterligare särskiljningsförmåga, anseendeskydd eller att omsättningskretsen uppfattar varumärket TRYGG som ett kännetecken för SEB Tygg Livs tjänster. De allmänna villkoren för Tryggplan, Tryggplan Total och Tryggplan Avtal plus visar att TRYGG inte används längre. Detta får givetvis negativa konsekvenser för varumärkets särskiljningsförmåga.

I utredningen anges exempelvis att "SEB är nummer ett i Sverige". För det första har dokumenten upprättats av bolaget självt och för det andra säger det ingenting om användningen av SEB Tygg Livs kännetecken.

SEB Trygg Liv har hänvisat till att det bokförts marknadsföringskostnader till vissa belopp under åren 2002-2012. Förutom att underlag saknas säger påståendena inget om hur marknadsföringen förhåller sig till SEB Trygg Livs kännetecken.

SEB Trygg Liv har hänvisat till att bolaget fått "stor uppmärksamhet i media". Det är exempelvis frågan om korta meddelanden om att SEB Trygg Liv justerat återbäringsräntan. Att den s.k. återbäringsräntan justeras förekommer för aktörerna i branschen. Det är svårt att se hur detta i praktiken påverkar särskiljningsförmågan.

SEB Trygg Liv benämner i sin kommunikation firmorna Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv samt Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv för "Fondförsäkringsbolaget" och "Gamla Liv". Detta ger stöd för att varumärket TRYGG används i begränsad omfattning samt att handlingar som åberopats till stöd för användningen av dessa kännetecken är inaktuella.

I förevarande fall är de tjänster som omfattas av TRYGGSPAR-varumärkena finansiella tjänster och finansiell förvaltning och riktar sig mot allmänheten i stort och mot affärskunder vilka har en särskild erfarenhet och expertis. Mot bakgrund av arten av tjänsterna i fråga kommer medvetenheten bland målgruppen i fråga vara högre än den genomsnittliga konsumenten som är en skäligen välinformerad samt skäligen uppmärksam och upplyst konsument. Det är inte troligt att målgruppen kommer att tro att tjänsterna kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band och risk för förväxling saknas. Den aktuella målgruppen kommer således att uppfatta de skillnader som föreligger mellan TRYGGSPAR-varumärkena och de av SEB Trygg Liv åberopade varumärkena, oavsett om målgruppen har möjlighet att jämföra varumärkena samtidigt eller inte.

Det finns inte någon risk att TRYGGSPAR-varumärkena skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för de ovan angivna näringskännetecknens särskiljningsförmåga och anseende. Det finns inte någon risk

för att allmänheten riskerar att vilseledas avseende tjänsternas kommersiella ursprung.

Parterna har åberopat viss bevisning.

DOMSKÄL

Såväl Laikas TRYGGSPAR-varumärken som de motanförda äldre varumärkena TRYGG (nr 326498) och SEB TRYGG LIV (nr 350071) avser bl.a. finansiella tjänster. Det föreligger därmed identitet mellan de finansiella tjänster som de motstående varumärkena avser.

Under de motanförda firmorna Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv ska bolagen enligt verksamhetsbeskrivningarna meddela försäkringar och förmedla andra företags finansiella tjänster som har ett naturligt samband med försäkringsrörelsen. Under den motanförda firman SEB Trygg Liv Holding ska bolaget bl.a. inneha aktier i svenska eller utländska företag, som ett bankaktiebolag har rätt att förvärva och inneha samt biträda sådana företag vid dessas rörelser. Det föreligger därmed i vart fall likhet mellan de finansiella tjänster som Laikas varumärken avser och den finansiellt inriktade verksamhet som de motstående kännetecknen avser.

Omsättningskretsen för ifrågavarande tjänster och verksamheter utgörs av såväl konsumenter i allmänhet som professionella aktörer på den aktuella finansmarknaden. Med hänsyn till att Laikas märken och de motanförda kännetecknen avser finansiella tjänster kan det hållas för visst att konsumenterna vid utnyttjandet av dessa tjänster är tämligen uppmärksamma med avseende på tjänsternas kommersiella ursprung och därför kan lägga märke till även mindre skillnader mellan de kännetecknen under vilka tjänsterna marknadsförs.

Märkesordet TRYGG som ingår i Laikas varumärken utgör eller ingår i även i de motanförda kännetecknen. Av de sålunda motanförda kännetecknen får varumärket TRYGG anses vara det kännetecknen som kommer TRYGGSPAR-varumärkena närmast. Prövningen av frågan om förväxling ska därför ske med utgångspunkt i detta märke.

TRYGG får i samband med finansiella tjänster anses framhålla en önskvärd och efterfrågad egenskap hos dessa, bl.a. på så sätt att det ska vara möjligt att förlita sig på sådan rådgivning som i många fall föregår finansiella dispositioner. Ordet TRYGG är därmed ägnat att användas i marknadsföring av finansiella tjänster och har därför en mycket begränsad inneboende känneteckenskraft med avseende på sådana.

Utredningen i målet beträffande SEB och medparters användning av respektive kännetecken ger mot Laikas bestridande inte tillräckligt underlag för slutsatsen att märkesordet TRYGG förvärvat förstärkt känneteckenskraft för finansiella tjänster. Bedömningen av risken för förväxling ska därmed göras med utgångspunkt i det skydd som genom märkets ursprungliga känneteckenskraft följer av registreringen.

Som anförts ovan föreligger tjänsteslagsindentitet mellan TRYGGSPAR-varumärkena och det äldre varumärket TRYGG. Det äldre märket TRYGG ingår, som PRV anför, i sin helhet i Laikas TRYGGSPAR-märken och utgör också förled i dessa. Tillägget SPAR medför dock, trots att beteckningen inte är associationsfri med avseende på finansiella tjänster, att Laikas TRYGGSPAR-märken vid en helhetsbedömning distanserar sig från det äldre märket TRYGG. I betraktande av vad som ovan anförts om konsumenternas uppmärksamhet kan inte något av Laikas TRYGGSPAR-varumärken anses vara förväxlingsbart med varumärket TRYGG.

Av fast praxis framgår att bestämmelsen om förbud mot registrering av vilseledande varumärken, som numera finns i 2 kap. 7 § första stycket varumärkeslagen, tar sikte på ett vilseledande av allmänheten i fråga om vissa egenskaper hos en vara eller tjänst, exempelvis där märket är ägnat att framkalla en oriktig uppfattning om art, beskaffenhet, mängd eller användning. Bestämmelsen tar sålunda inte sikte på vilseledande om kommersiellt ursprung, vilket prövas inom ramen för frågan om förväxling. Vad SEB och medparten anför om vilseledande medför följaktligen inte att det föreligger hinder mot Laikas registreringar.

På grund av det anförda ska överklagandena avslås.

AVVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande tillika referent, Annika Ryberg och f. patenträttsrådet Ulf Hallin. Enhälligt.