



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 4 april 2014

Klagande

Caixa D'Estalvis i Pensions de Barcelona
Avenida Diagonal, 621-629, E-08028 Barcelona, Spanien
Ombud: Malena Lofte
Groth & Co KB, Box 6107, 102 32 Stockholm

SAKEN

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen CaixaBank i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 16 januari 2013
angående den internationella registreringen nr 824.090, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

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.

Caixa D'Estalvis i Pensions de Barcelona (Caixa) har vidhållit att den internationella varumärkesregistreringen CaixaBank i figur ska medges giltighet i Sverige.

Caixa har som grund för sin talan anfört att bolaget har tillstånd att använda ordet "bank" och att varumärket CaixaBank i figur inte är förväxlingsbart med de av PRV motanförda äldre varumärkena.

Caixa har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande. Av ett intyg utfärdat av Banco de España framgår att Caixa har tillstånd att använda ordet "bank". Detta tillstånd ska i sin tur, i enlighet med EU-bestämmelser på området, utgöra underlag för svenska Finansinspektionens motsvarande tillstånd för användning i Sverige.

Varumärket avser det sammansatta ordet CAIXABANK, eller CaixaBank, i figurativt utförande, där de figurativa delarna är klart dominerande både till utseende, storlek i märket och färgsättning. Denna del kan inte bortses ifrån vid en jämförelse av märkenas helhet. Skillnaderna mellan märkenas helhet och utformning utgör tillräcklig grund för att konstatera att det inte föreligger märkeslikhet mellan varumärket och de motanförda.

Ordet CAIXA betyder "kassa" och saknar därför i relation till de sökta tjänsterna särskiljningsförmåga. Även om hänsyn ska tas till hur varumärket uppfattas på den svenska marknaden så ger ordet, även för en betydande del av omsättningskretsen här i landet, i relation till de avsedda finansiella tjänsterna, en tydlig association till ordets riktiga innebörd och betydelse.

Caixa har åberopat viss skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

Ett varumärke får enligt 2 kap. 7 § första stycket 1 varumärkeslagen (2010:1877) inte registreras om det strider mot lag eller annan författ-

ning. Med märke som strider mot lag avses bl.a. märke vars användning skulle vara lagstridig (se SOU 1958:10 s. 284).

Av 1 kap. 9 § första stycket lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse framgår bl.a. att bara banker och utländska kreditinstitut i sin firma eller i övrigt vid beteckning av sin affärsrörelse får använda ordet bank. En förutsättning för att ett utländskt företag ska få använda ordet bank som beteckning i sin affärsrörelse i Sverige är att företaget har tillstånd att i hemlandet driva bank- eller finansieringsrörelse (jfr 1 kap. 5 § 2, 18-20 samma lag).

Caixa har åberopat ett intyg utfärdat av Banco de España där vissa bolag som finns upptagna i "the Special Register of General Popular Saving Banks" och "the Register of Banks and Bankers" namnges. Intyget omnämner dock inte klaganden i målet Caixa D'Estalvis i Pensions de Barcelona. Intyget kan därför inte läggas till grund för slutsatsen att Caixa har tillstånd att i hemlandet bedriva bank- eller finansieringsrörelse. Inte heller övrig utredning i målet ger stöd för att Caixa har rätt att i sin affärsrörelse använda ordet bank.

Som PRV anført strider varumärket därför mot lag och den internationella registreringen kan inte medges giltighet i Sverige. Överklagandet ska därför avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.