



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 3 december 2015

PARTER

Klagande

Repono Holding AB, 556344-5880
c/o SEB Suecia, ST H2, 106 40 Stockholm
Ombud: Tomas Pleiner och Karim Kheddache
A1 Advokater KB, Riddargatan 13 A, 114 51 Stockholm

Motpart

HusmanHagberg AB, 556544-7579
Vasagatan 44 , 111 20 Stockholm
Ombud: David Grünbaum
Bergensträhle & Lindvall AB, Box 17704 , 118 93 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen TRYGGADD

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 18 december 2014
angående varumärkesregistrering nr 512.801, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet och häver
registreringen av varumärket TRYGGADD (nr 512.801).

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.

Repono Holding AB (Repono) har i Patentbesvärsrätten vidhållit sitt yrkande att registreringen av HusmanHagberg AB:s (HusmanHagberg) varumärke TRYGGADD ska upphävas.

HusmanHagberg har bestritt ändring.

Repono har till grund för talan vidhållit att Repono:s varumärke TRYGG är väl ansett, att HusmanHagbergs varumärke TRYGGADD är vilseledande samt förväxlingsbart med TRYGG och att användningen av HusmanHagbergs varumärke TRYGGADD drar otillbörlig fördel av eller är till skada för varumärket TRYGG:s särskiljningsförmåga och anseende.

HusmanHagberg har bestritt att Reponos varumärke TRYGG är väl ansett, att bolagets varumärke TRYGGADD är förväxlingsbart med varumärket TRYGG samt att TRYGGADD är vilseledande och drar otillbörlig fördel av eller är till skada för TRYGG:s särskiljningsförmåga och anseende.

Parterna har till utveckling av talan anfört bl.a. följande.

Repono

Varumärket TRYGG ska tillerkännas en hög särskiljningsförmåga eller åtminstone en normal särskiljningsförmåga. PRV:s beslut kan inte anses vara i linje med den praxis som har utvecklats inom EU och Sverige, jfr Tribunalens dom av den 16 januari 2013 i mål T-544/11 (Spectrum Brands mot OHIM) och Tribunalens dom av den 7 november 2013 i mål T-533/12 (IB Solution mot IBS) samt Patentbesvärsrättens dom i mål nr 13-114 (GÄSTABUD).

Att varumärket TRYGG förmedlar ett värdeomdöme eller en viss kvalitet på tjänsterna innebär endast att varumärket är suggestivt. Det är felaktigt att anse att alla suggestiva varumärken har begränsad särskiljningsförmåga. I detta fall måste också beaktas den inarbetning som skett av varumärket TRYGG.

I det mål som PRV hänvisat till, Tribunalens dom i mål T-563/08, Carbon Capital Markets, var omsättningskretsen inte konsumenter i allmänhet, utan ”en specialiserad grupp, bland annat experter, mäklare och andra som är verksamma på finans- och kapitalmarknaderna” (se punkten 30 i domen). När omsättningskretsen utgörs av en sådan specialiserad grupp kan det vara riktigt att anse att omsättningskretsen är mer uppmärksam och har större förmåga att beakta skillnader mellan varumärken. Konsumenter i allmänhet kan inte tillskrivas sådana expertkunskaper som den specialiserade gruppen i Carbon Capital Markets hade, varför konsumenter i allmänhet inte kan förväntas uppmärksamma mindre skillnader mellan varumärkena. Förväxlingsbedömningen ska göras med hänsyn till en normalt informerad, skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument.

I punkt 25 i EU-domstolens dom i mål C-342/07, Lloyd, uttalar domstolen att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess detaljer. I samband med denna helhetsbedömning förväntas den berörda produktkategoriens genomsnittskonsument vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han har i minnet. Det bör även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor och tjänster det är frågan om.

I OHIM:s beslut i Opposition No. B 2 334 970 (TARGO BANK vs. TARGAN) uttalar OHIM att det finns en förhöjd uppmärksamhet för vissa tjänster som involverar ett risktagande. Det är felaktigt att tillskriva genomsnittskonsumenten sådana långtgående kvalifikationer. Denna omständighet uteslöt dessutom inte att det förelåg förväxlingsrisk.

Patentbesvärsträtten behandlar i mål nr 14-070 (GAPET) frågan om omsättningskretsens utformning när det föreligger såväl tjänsteslagslikhet som märkeslikhet och fann att det förelåg förväxlingsrisk trots att omsättningskretsen i det fallet ansågs ha en högre grad av uppmärksamhet.

PRV har konstaterat att det föreligger tjänsteslagsidentitet och hög märkeslikhet. Trots detta gör PRV bedömningen att det inte föreligger förväxlingsrisk. TRYGG:s skyddsomfång blir närmast illusoriskt om förväxling inte anses föreligga trots sådan tjänsteslagsidentitet och hög märkeslikhet som PRV konstaterat avseende de aktuella märkena.

HusmanHagberg

HusmanHagberg delar PRV:s bedömning att TRYGG inte är väl ansett eller innehar en förstärkt känneteckenskraft och noterar även att Patentbesvärslagen i tidigare liknande mål (PBR mål nr 12-045 och 12-046) konstaterat att kännetecknet TRYGG inte innehar förstärkt känneteckenskraft.

Repono har inte anfört någon bevisning om att det äldre varumärket TRYGG ska tillerkännas en hög särskiljningsförmåga eller åtminstone en normal särskiljningsförmåga. Av Repono anförda rättsfall skiljer sig från det aktuella målet och är inte relevanta i detta ärende.

Omsättningskretsen kan utgöras av både professionella och ”vanliga” konsumenter, men detta ändrar inte uppmärksamhetsgraden. Som kan utläsas ur bl.a. punkten 31 i Tribunalens dom T-563/08, Carbon Capital Markets, uttalar domstolen att även konsumenter kan anses ha en högre grad av uppmärksamhet.

HusmanHagberg är en fastighetsbyrå vars tjänster uteslutande rör köp och försäljning av bostadsrätter och villor. Detta skiljer sig från Reponos verksamhet som utgörs av bankverksamhet. Kännetecknet TRYGGADD används för en tjänst där säljaren av exempelvis en bostadsrätt erbjuder att köpa en extra pakettjänst. Mot bakgrund av hur köpprocessen ser ut och arten av tjänster i fråga kommer uppmärksamhetsgraden bland målgruppen i fråga att vara högre. De konsumenter som köper tjänsten är redan kunder hos HusmanHagberg och det är därför inte troligt att förväxling kommer att ske. Det rör sig om olika typer av tjänster, distributionskanalerna och användningen av märket skiljer sig åt och Repono och HusmanHagberg bedriver inte konkurrerande verksamheter. Med beaktande av det stora antalet tidigare registrerade varumärkena med TRYGG och det faktum att dessa har kunnat samexistera utan risk för

förväxling på marknaden föreligger heller ingen risk för förväxling i denna situation.

Enligt praxis kan ett beskrivande element inte utgöra grund för förväxling (se C-370/10, p. 50). Likheten avseende märkesdelen TRYGG utsluter således varje risk för förväxling hos köparkretsen. Tribunalen har i ett flertal fall bedömt liknande situationer och kommit fram till att det inte föreligger någon förväxlingsrisk mellan två svaga varumärken. I likhet med den rättspraxis som råder bör bedömningen bli att förväxlingsrisk inte föreligger i detta fall.

DOMSKÄL

Patentbesvärslätten delar PRV:s uppfattning att varumärkets TRYGGADD likhet med märket TRYGG inte är en sådan omständighet som medför att det är vilseledande i den mening som avses med bestämmelsen i 2 kap. 7 § första stycket varumärkeslagen. Vad Repono anfört om vilseledande medför följaktligen inte att det föreligger hinder mot HusmanHagbergs registrering på denna grund.

Den utredning som Repono har åberopat ger inte stöd för att bolagets kännetecken TRYGG är känt i en betydande del av omsättningskretsen eller att det genom användning har förvärvat förstärkt känneteckenskraft för aktuella tjänster. Förväxlingsbedömningen ska därför göras med utgångspunkt i det skydd som genom märkets ursprungliga känneteckenskraft följer av registreringen.

De motstående märkena avser, som PRV konstaterat, identiska tjänster i klass 36.

Omsättningkretsen för de tjänster som omfattas av de motstående varumärkena utgörs av såväl konsumenter i allmänhet som mera specialiserade köpare. Eftersom konsumenter ingår i omsättningskretsen ska förväxlingsbedömningen utgå från hur en normalt informerad, skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av de aktuella tjänsterna uppfattar de motstående varumärkena. I förhållande till dessa tjänster har genomsnittskonsumenten en högre grad av uppmärksamhet.

Patentbesvärslätten delar PRV:s bedömning att det föreligger en hög grad av visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet mellan märkena genom den gemensamma märkesdelen TRYGG.

Visserligen har kännetecknet TRYGG begränsad särskiljningsförmåga med avseende på de nu aktuella tjänsterna. Tillägget –ADD distanserar emellertid inte det yngre märket TRYGGADD från det äldre märket TRYGG i sådan grad att det kan uteslutas att konsumenterna kan få uppfattningen att tjänsterna kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band.

Även med beaktande av graden av konsumenternas uppmärksamhet och det äldre märkes inneboende särskiljningsförmåga finner Patentbesvärslätten vid en helhetsbedömning att det finns risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen. Överklagandet ska därför bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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