



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 3 december 2015

## **PARTER**

### **Klagande**

Repono Holding AB

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**

Tryggsam i Sverige AB

Sibyllegatan 81, 114 43 Stockholm

Ombud: Roger Axelsson

Jansson & Norin AB, Karl Gustavsgatan 1A, 411 25 Göteborg

## **SAKEN**

Upphävande av varumärkesregistreringen TRYGGSAM

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 22 april 2015

angående varumärkesregistrering nr 515.224, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet och häver registreringen av varumärket TRYGGSAM (nr 515.224) avseende tjänster i klass 36.

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 Patentbesvärshöfdlingen vidhållit sitt yrkande att registreringen av Tryggsam i Sverige AB:s (Tryggsam) varumärke TRYGGSAM ska upphävas för samtliga tjänster i klass 36.

Tryggsam har bestritt ändring.

Repono har till grund för sin talan vidhållit att bolagets varumärke TRYGG är väl ansett, att det yngre varumärket TRYGGSAM är förväxlingsbart med detta märke och att användningen av TRYGGSAM drar otillbörlig fördel av eller är till skada för varukännetecknets TRYGG särskiljningsförmåga och anseende. Vidare har bolaget vidhållit att varumärket TRYGGSAM är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om tjänsternas kommersiella ursprung.

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

Parterna har till utveckling av talan, utöver vad som anförts i PRV, anført bl.a. följande.

*Repono*

Varumärket TRYGG:s särskiljningsförmåga är inte begränsad. Det måste göras skillnad på att använda ett ord som adjektiv i en beskrivande text, förmedlande av en viss kvalitet m.m. och att använda ordet som en del i ett produktnamn. Ordet trygg som adjektiv kan användas för i princip alla tänkbara varor och tjänster. Genom sättet som varumärket TRYGG under lång tid inarbetats har ordet trygg dels fått en särskild betydelse i förhållande till vissa tjänster med visst ursprung och dels har användningen av ordet trygg inneburit en upplysning om tjänstens kommersiella ursprung. Trygg är snarare att betrakta som ett produktnamn än som ett adjektiv i detta sammanhang. Att trygg kan användas som ett registrerat

produktnamn för vissa tjänster och som ett adjektiv för i princip alla tänkbara tjänster innebär inte att det registrerade varumärket TRYGG är beskrivande. Att varumärket fömedlar ett värdeomdöme eller en viss kvalitet på tjänsterna innebär endast att varumärket är suggestivt. Ett suggestivt märke saknar dock inte särskiljningsförmåga.

Marknadsföring av försäkringstjänster sker på bred front med låg eller ingen urskiljning. Försäkringstjänsterna som nu avses är riktade till konsumenterna i allmänhet. Omsättningskretsen är därför allmänheten som sådan och kan därför inte betecknas som uppmärksamma. Konsumenterna kan inte tillskrivas expertkunskaper som den specialiserade gruppen tillskrevs i Tribunalens dom i mål T-563/08, Carbon Capital Markets, varför konsumenterna i allmänhet inte kan förväntas uppmärksamma mindre skillnader mellan varumärkena. Eftersom konsumenterna i allmänhet ingår i omsättningskretsen ska förväxlingsbedömningen i stället göras med en normalt informerad och skäligen uppmärksam genomsnittskonsument.

Även om genomsnittskonsumenten i detta mål ska anses ha en förhöjd uppmärksamhet så är aktuella varumärken förväxlingsbara. När varumärken avser identiska tjänster och det föreligger en hög märkeslikhet kan inte en förhöjd uppmärksamhet få en utslagsgivande roll.

Patentbesvärslagen behandlade i mål nr 14-070 (GAP) frågan om omsättningskretsens utformning när det föreligger såväl tjänsteslagslikhet som märkeslikhet och fann att det förelåg förväxlingsrisk trots att omsättningskretsen ansågs ha en högre grad av uppmärksamhet i det fallet. Frågan om förväxling bedömdes med utgångspunkt i det skydd som följde av registreringarna. Förväxlingsrisken torde vara större i det aktuella målet än i GAP-målet eftersom varumärkena i GAP-avgörandet ansågs vara "lika" och PRV i detta mål uttalat att varumärkena har en "hög grad av märkeslikhet".

TRYGG:s skyddsomfång blir närmast illusoriskt om förväxling inte anses föreligga trots sådan tjänsteslagsidentitet och hög märkeslikhet som PRV konstaterat avseende de aktuella märkena.

*Tryggsam*

Reponos märke TRYGG har låg särskiljningsförmåga och – om något alls – ett mycket snävt skyddsomfång. I Patentbesvärsrättens mål nr 12-045 och 12-046 har TRYGG bedömts inneha en mycket begränsad inneboende känneteckenskraft vid marknadsföring av finansiella tjänster. I detta fall är det fråga om försäkringstjänster och inte den bredare beskrivningen finansiella tjänster. En försäkringstagare har ännu större behov av att kunna förlita sig på att en försäkringstjänst är trygg. TRYGG har en mycket begränsad inneboende särskiljningsförmåga med avseende på försäkringstjänster.

Att TRYGG och TRYGGSAM i hög grad är begreppsmässigt lika innebär inte att det nödvändigtvis föreligger en hög grad av märkeslikhet. Med hänsyn till att ”trygg” i stor utsträckning är ett värdeomdöme och, i förhållande till de aktuella tjänsterna, i stor utsträckning är beskrivande, så är tillägget –SAM tillräckligt för att endast en mindre märkeslikhet ska anses föreligga.

Den praxis som Repono anfört avseende frågan om särskiljningsförmåga skiljer sig från det aktuella målet då graden av särskiljningsförmåga är lägre i aktuellt mål.

**DOMSKÄL**

Bestämmelsen om förbud mot registrering av vilseledande varumärken, som 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 varan eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung. Bestämmelsen tar sålunda inte sikte på vilseledande om kommersiellt ursprung, vilket i stället prövas inom ramen för frågan om förväxling. Vad Repono anfört om vilseledande medför följaktligen inte att det föreligger hinder mot Tryggsams 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.

Reponos hävningsyrkande avser de försäkringstjänster i klass 36 som Tryggsams varumärkesregistrering omfattar. Dessa tjänster faller inom tjänstekategorin försäkringsverksamhet som Reponos varumärkesregistrering avser i samma klass varför tjänsteslagsidentitet föreligger.

Omsättningkretsen för de aktuella tjänsterna utgörs av såväl konsumenter i allmänhet som av mera specialiserade näringsidkare och andra professionella aktörer. Eftersom konsumenter ingår i omsättningskretsen ska förväxlingsbedömningen utgå från hur en normalt informerad, skärligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av försäkringstjänster 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 en begränsad särskiljningsförmåga med avseende på försäkringstjänster. Tillägget –SAM i det yngre märket framstår emellertid som ett betydelselöst suffix som inte distanserar detta märke från det äldre märket TRYGG på ett sådant sätt 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.