

INVÄNDARE

Försäkringsbolaget Skandia
103 50 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Awapatent AB
Box 45086
104 30 Stockholm

2005 -08- 0 4

INNEHAVARE

Fondifond AB
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm

OMBUD

Advokatfirman Södermark
Box 14055
104 40 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser invändningen mot varumärket SKANDIHEDGE med registreringsnummer 356882 som registrerades den 5 juli 2002 för finansiell verksamhet; finansiella analyser; finansiell förvaltning och information, finansiell utvärdering (försäkring, bank, fastighet), finansiella konsultationer, fondinvestering och monetära tjänster i klass 36.

Invändaren har yrkat att varumärket skall upphävas och har som stöd härför i allt väsentligt gjort gällande att det registrerade märket är förväxlingsbart med invändarens följande varumärken samt firmor:

Gemenskapsregistrering nr 1075076 SKANDIA som är registrerad för bl a försäkringsverksamhet; försäkringsmäkleri; finansiell och monetär verksamhet, bankverksamhet, handel med värdepapper, kapitalförvaltning, fastighetsmäkleri och -förvaltning i klass 36.

Registrering nr 324637 SKANDIA, i figur återgiven nedan, som är registrerad för bl a försäkringstjänster, finansiella tjänster, monetära tjänster och kapitalförvaltning; finansiell analys, fastighetsförvaltning, banktjänster, finansiella bedömningar,

kreditmarknadsbolagstjänster, värdepappersrörelse, fondbolagstjänster och fondinvesteringar i klass 36.

Registrering nr 250269, i figur återgiven nedan, som är registrerad för bl a samtliga tjänster i klasserna 35-42.

Registrering nr 318214 SKANDIA LIFE, i figur återgiven nedan, som är registrerad för försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster i klass 36.

Registrering nr 224156 SKANDIA LIFELINE som är registrerad för bl a samtliga tjänster i klass 36.

Firman Försäkringsbolaget Skandia (publ) med org nr 502017-3083

samt slutligen, den av användaren, till strax under hälften, ägda firman Skandia Hedgefonder Aktiebolag med org nr 556318-8118.



Registrering nr 324637

Registrering nr 250269

Registrering nr 318214

Invändaren har anfört att samtliga dennes varumärkesrättigheter har ett tidigare ansökningsdatum än innehavarens märke samt att tjänsteslagslikhet föreligger mellan de motstående kännetecknen. Frågan om ett varumärke är förväxlingsbart med ett annat skall avgöras vid en helhetsbedömning av märkeslikheten och varuslagslikheten varvid kravet på märkeslikhet är mindre om varuslagslikheten är stor. Vid bedömningen av om märkeslikhet föreligger skall vidare hänsyn tas till att omsättningskretsen inte ser de olika märkena samtidigt och att det avgörande därför är om det yngre märket kan förväxlas med minnesbilden av något av användarens äldre märken.

Visuellt föreligger vid ett första påseende skillnader mellan märkena, men i detta sammanhang bör man dock beakta att slutledet i innehavarens märke ”-hedge” är ett rent beskrivande tillägg som inte minskar förväxlingsrisken med användarens märken. Jämför Nationalencyklopedin ”hedgefond, (eng hedge fund) värdepappersfond som inte bara investerar i värdepapper som antas stiga i värde utan också gör blankningsaffärer, dvs. säljer lånade aktier för att tjäna på kursfall”.

Prefixet i innehavarens märke SKANDI är i det närmaste identisk med användarens varumärken och användaren menar att det nu registrerade varumärket därmed uppvisar en

hög grad av märkeslikhet med invändarens märke. Till detta skall också läggas det faktum att "Skandi-" i sin helhet ingår i invändarens, sedan lång tid tillbaka, väl etablerade firma.

Då omsättningskretsen för både innehavarens och invändarens tjänster torde vara desamma finns en stor risk för att denna skall få uppfattningen att det föreligger ett kommersiellt samband mellan märkena, helt enkelt att märket avser tjänster i samband med s k hedgefonder vilka marknadsförs av invändaren, Försäkringsbolaget Skandia. Den praktiska förväxlingsrisken får därmed anses som stor. Det registrerade märket är också i allra högsta grad förväxlingsbart med den förefintliga firmaregistreringen.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och har i huvudsak anfört följande.

Det registrerade varumärket uppfyller varumärkeslagens krav på distinktivitet. Mellan SKANDIHEDGE och Skandia föreligger ingen identitet och "Skandi" åsyftas associera till Skandinavien. Någon varuslagslikhet föreligger inte heller mellan innehavarens varumärke och invändarens kännetecken. Inte heller ger invändarens hemsida något intryck av att SKANDIHEDGE eller SKANDI ingår som ett dominerande inslag i de tjänster och produkter som där beskrivs. Invändarens användning av de registrerade varumärkena förefaller uteslutande ha använts på sådant sätt att uttrycket "Skandia" är helt fristående. Det får därigenom anses uteslutet att det skulle kunna uppstå en sammanblandning av det kommersiella ursprunget.

SKÄL

Ett varumärke får enligt 13 § varumärkeslagen registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga.

Vad som ovan angetts gäller även tjänster.

I 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen anges bl a att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet eller med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan.

Enligt 14 § första stycket punkten 9 får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir i de fall tjänstelagslikhet kan konstateras i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på det helhetsintryck som kännetecknen förmedlar och då i första hand på kännetecknens visuella och fonetiska likhet. I fråga om kännetecknen bestående av ord skall hänsyn tas till huruvida orden har samma eller liknande begreppsmässiga innehåll.

Vid förväxlingsbedömningen har man också att ta i beaktande den potentielle konsumentens faktiska möjlighet att samtidigt jämföra två motstående kännetecken. Vid en bedömning av kännetecknens förväxlingsbarhet sinsemellan skall en helhetsbedömning göras av

känneteckens- och tjänsteslagslikheten med tillämpning av den s.k. produktregeln. Det innebär att kravet på känneteckenslikhet blir mindre om de tjänster som kännetecknen används för är i stort sett de samma och - omvänt - att det inte ställs så stora krav på tjänsteslagslikheten om kännetecknen är identiska för att en förväxlingsbarhet skall vara för handen.

Det skall även fästas avseende vid graden av särskiljningsförmåga hos de respektive kännetecknen, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett kännetecken skall utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstaterar PRV att den firma, Skandia Hedgefonder Aktiebolag, som användaren har anfört såsom hinder för det registrerade märkets bestånd har bytt namn till DnB NOR Absolute Return Investments AB varför PRV i nedanstående förväxlingsbedömning kommer att bortse från densamma.

Vad gäller det registrerade varumärkets särskiljningsförmåga har PRV följande att anföra. Det registrerade märket består av ordet SKANDIHEDGE. Förledet SKANDI- i innehavarens märke får med avseende på att det är det geografiska ursprunget Skandinavien som åsyftas anses ha svag ursprunglig särskiljningsförmåga. Slutledet -HEDGE i innehavarens märke kan bland annat översättas till *häck, gardering och skydd* (Nationalencyklopedins engelska ordbok, ne.se, sökning 2005-07-27). Oavsett de sammansatta orddelarnas enskilda betydelser så har ordet SKANDIHEDGE inte någon innebörd som medför att det saknar särskiljningsförmåga i sin helhet eller ens har ursprunglig svag särskiljningsförmåga.

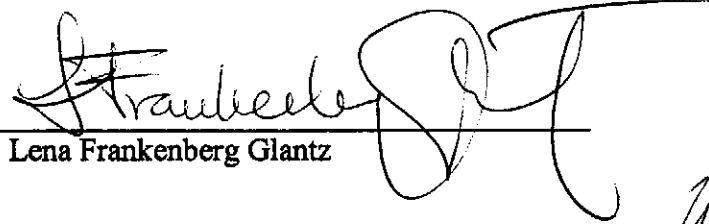
Beträffande förväxlingsbedömningen mellan de motstående kännetecknen finner PRV följande. Vad avser tjänsteslagslikheten kan fastslås att samtliga av användarens kännetecken är registrerade för bland annat finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet. Klar tjänsteslagslikhet föreligger därmed mellan dessa kännetecken och det registrerade märket. För att kännetecknen skall anses som förväxlingsbara krävs emellertid, förutom att kännetecknen avser samma slags tjänster, även att känneteckenslikhet föreligger mellan desamma.

Det registrerade märket består av ordet SKANDIHEDGE vars förled Skandi- ingår i användarens märken och firma Försäkringsaktiebolaget Skandia. Som ovan konstateras så besitter förledet Skandi- emellertid en tämligen svag särskiljningsförmåga då ordet associerar till det geografiska ordet Skandinavien. Någon stor vikt bör därför inte läggas vid denna orddel vid en förväxlingsbedömning. Någon direkt eller omedelbar association till användarens registrerade dominant SKANDIA kan heller inte anses föreligga. Vid en förväxlingsbedömning skall dessutom de motstående kännetecknens helhet bedömas och enskilda moment av ett märke skall därför inte brytas ut ur sin kontext och bedömas för sig. Det registrerade märket SKANDIHEDGE får anses skilja sig tillräckligt, både ur fonetiskt och visuellt hänseende, från användarens varumärken och firma för att någon reell förväxlingsrisk skall kunna föreligga. Samtliga av användarens motanförda kännetecken består dessutom av dominanten Skandia med tillägg av ett figurativt inslag eller ett tillägg bestående av ett ord. Dessa tillägg snarast förstärker kännetecknens olikhet och distanserar det registrerade märket ytterligare från användarens kännetecken.

PRV finner vid slutlig prövning att det registrerade märket inte är förväxlingsbart med de kännetecken som invändaren anfört som hinder mot det registrerade märket.

Följaktligen utgör grunderna för invändningen inte något hinder mot registreringen varför invändningen skall avslås.

Beslutat den **04 AUG 2005**



Lena Frankenberg Glantz



Ulrika Axelsson

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två månader från beslutets dag.