

Invändningsärende nr 2005/0092/0001

Registrering nr 371952

INVÄNDARE

American International Group, Inc.
70 Pine Street
New York, NY 10270
USA

OMBUD

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Box 10316
100 55 Stockholm

INNEHAVARE

Max Matthiessen Liv & Finansmäklare AB
Box 5907
114 89 Stockholm

OMBUD

Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2007 -02- 0 8

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 UIG med registreringsnummer 371952 för försäkringsverksamhet och finansiell verksamhet, i klass 36.

Invändaren yrkar att registreringen skall upphävas och anför som grund härför att märket är förväxlingsbart med invändarens svenska varumärkesregistrering AIG med registreringsnummer 340121 avseende bland annat försäkringsverksamhet; finansiell verksamhet och monetära tjänster, i klass 36. Vidare anför invändaren som grund för invändningen att märket är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke AIG med registreringsnummer 712497 för banktjänster; kreditkortstjänster; betalkortstjänster; utfärdande av kreditkort; utfärdande av betalkort; finansieringstjänster; utställande av resecheckar; elektronisk överföring av penningmedel; valutaväxling; upplåtande av finansiell information; ekonomisk förvaltning; tjänster avseende deponering av värdesaker; clearingcentraler; pantbanker; försäkringsverksamhet samt försäkringsgaranttjänster. Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak att samtliga märken är rena ordmärken och att samtliga märken omfattar identiska tjänster i klass 36. Vidare hänvisar invändaren i sammanhanget även till existensen av sammanlagt tjugo gemenskapsvarumärken

innehållande eller bestående av kännetecknet AIG som innehas av invändaren. Samtliga märken täcker skydd i klass 36. Den enda skillnaden märkena emellan är att invändarens märke inleds med bokstaven A till skillnad från innehavarens märke som inleds med bokstaven U. Sammantaget uppvisar märkena AIG respektive UIG påtagliga likheter vad avser såväl stavning som utseende och visuellt helhetsintryck. Invändaren uppger sig vara en av världens största aktörer vad gäller internationella försäkringar samt finansiella tjänster. Invändaren bedriver verksamhet i ca 80 länder runt om i världen, inkluderande Sverige. Dessutom bedrivs verksamhet i 50 delstater i USA. Koncernens tillgångar uppgår till ca 800 miljarder USD. I Sverige har verksamhet bedrivits sedan år 1973 och AIG har varit företagets primära kännetecken på den svenska marknaden sedan åtminstone ett tiotal år.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och framför i huvudsak följande. Visserligen avser varumärkena identiska tjänster i klass 36, men med hänsyn tagen till att bokstavskombinationen UIG skiljer sig i tillräcklig grad från bokstavskombinationen AIG så är märkena inte förväxlingsbara. Om man skulle anse att AIG och UIG är förväxlingsbara skulle det innebära att AIG även är förväxlingsbart med bokstavskombinationerna OIG, IIG, EIG, ÅIG, YIG; ÄIG och ÖIG, vilket naturligtvis inte är korrekt. Trebokstavsmärken har således ett tämligen begränsat skyddsomfång och omfattar i princip de tre bokstäverna som ingår i märket.

SKÄL

14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen anges att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

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

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor och/eller tjänster av samma eller liknande slag.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, exempelvis märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen om förväxlingsbarhet föreligger.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstateras att innehavarens märke och de av invändaren åberopade kännetecknen omfattar tjänster som är av liknande slag. Utredningen i ärendet har inte visat att det i förhållande till aktuella tjänster finns någon relevant betydelse av varken UIG eller AIG. Därmed har förkortningarna särskiljningsförmåga i förhållande till aktuella tjänster. Vad gäller märkeslikheten så framträder den inledande bokstaven i respektive förkortning tydligt ur ett visuellt perspektiv. Därtill ligger betoningen på den första bokstaven i respektive förkortning. Eftersom innehavarens märke inleds med bokstaven U och invändarens märken inleds med bokstaven A föreligger, såväl visuellt som fonetiskt, betydande skillnader mellan de aktuella kännetecknen. Vid en helhetsbedömning finner PRV

att innehavarens märke UIG inte är förväxlingsbart med användarens åberopade kännetecken AIG.

Följaktligen utgör grunderna för invändningen inte något hinder mot registreringens fortsatta bestånd och invändningen avslås härmed i enlighet med det ovan sagda.

Beslutat den 08 FEB 2007



Ulrika Axelsson



Karolina Hedberg

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.