

AVSLAGSBESLUT

Internationell registrering ska inte gälla i
Sverige
IR 824090

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

INNEHAVARE

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
Avenue Diagonal, 621-629
E-08028 BARCELONA
Spanien

OMBUD

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av 5 kap. 9 § varumärkeslagen (2010:1877) att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen inte ska gälla i Sverige.

ÄRENDET

Ärendet avser giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen CAIXABANK, återgiven nedan, registrerad för insurance underwriting, financial affairs; monetary affairs; real estate affairs, financial and insurance information; safe keeping of securities, money and valuables; services provided by an association (not for lucrative purposes) to its members regarding financial matters, i klass 36.



Märket utförs i blått, gult, rött, vitt och svart.

PRV har anfört att den internationella registreringen inte kan beviljas giltighet i Sverige då den är förväxlingsbar med följande gemenskapsvarumärken.

CAIXA BANCO DE INVESTIMENTO BI GRUPO CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS med registreringsnummer 1949726, återgivet nedan, som avser trycksaker i klass 16 och finansiella tjänster i klass 36.



Gemenskapsvarumärket med registreringsnummer 1949726 utfört i blått, svart och grönt.

CAIXA BI BANCO DE INVESTIMENTO GRUPO CAIXA GERAL DE DEPOSITOS med registreringsnummer 4183505, återgivet nedan, som avser magnetiska kredit- och betalkort och magnetiska förbetalda kort, kodade magnetiska kort och magnetiska kort för banktransaktioner; bankomat kort (magnetiska), i klass 9, tryck, trycksaker, inklusive tryckta publikationer, periodiska publikationer, användarhandböcker; instruktions- och undervisningsmaterial, tryckta reklamunderlag; kalendrar och dagböcker; kredit-, betal- och förbetalda kort, i klass 16, företagsledning; företagsadministration; assistans vid företagsledning; företags- och affärsinformation; annons- och reklamverksamhet, i klass 35, finansiella och monetära tjänster, fastighetsmäklari samt bankverksamhet, inklusive internationella banktjänster och tjänster tillhandahållna via Internet eller andra telekommunikationsmedier; valutaväxlingstjänster; tjänster för utställande av checkar; tjänster för utfärdande, förvaltning och spridning av kredit-, betal- och bankkort; överföring av kapital; kreditjänster, finansiering och kreditgivning; mäklari; finansiella stödtjänster, i klass 36 och kommunikationstjänster via alla sensoriska hjälpmedel; telekommunikationstjänster; tjänster med avseende på kommunikation via datorterminaler; kommunikation via nät med fiberoptik; kommunikationstjänster via globala informationsnät, inkluderande internet och webben, texter, diagram, dokument, databaser och datorprogram, i klass 38.



Gemenskapsvarumärket med registreringsnummer 4183505 utfört i blått och grönt.

CAIXACARBONO-CGD med registreringsnummer 8457061 som avser magnetiska kredit-, betal- och kontantkort, magnetiska kodade kort, magnetiska kort för banktransaktioner; bankomat kort (magnetiska), i klass 9, tryck, trycksaker, inklusive tryckta publikationer, periodiska publikationer, bruksanvisningar; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), tryckta reklamunderlag; kalendrar och agendor, kredit-, betal- och kontantkort (ej magnetiska), i klass 16, företagsledning, företagsadministration, assistans vid företagsledning, affärsinformation, reklam, i klass 35, finansiella och monetära tjänster, fastighetsmäklari samt bankverksamhet, inklusive internationella banktjänster och tjänster via Internet eller andra telekommunikationsmedier; valutaväxling, utfärdande av checkar, utfärdande, hantering och spridning av kredit-, betal- och bankkort; överföring av kapital; kreditjänster, finansierings- och lånetjänster, mäklari; finansiella stödtjänster, i klass 36 och kommunikationstjänster via alla sensoriska hjälpmedel; telekommunikationstjänster; tjänster med avseende på kommunikation via datorterminaler; kommunikationstjänster via nät med fiberoptik, elektroniska kommunikationstjänster via globala informationsnät, webben, texter, diagram, databaser och datorprogram, i klass 38.

CAIXA MAR med registreringsnummer 8468051 som avser magnetiska kredit-, betal- och kontantkort, magnetiska kodade kort, magnetiska kort för banktransaktioner; bankomat kort (magnetiska), i klass 9, tryck, trycksaker, inklusive tryckta publikationer, periodiska

publikationer, bruksanvisningar; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), tryckta reklamunderlag; kalendrar och agendor, kredit-, betal- och kontantkort (ej magnetiska), i klass 16, företagsledning, företagsadministration, assistans vid företagsledning, affärsinformation, reklam, i klass 35, finansiella och monetära tjänster, fastighetsmäklari samt bankverksamhet, inklusive internationella banktjänster och tjänster via Internet eller andra telekommunikationsmedier; valutaväxling, utfärdande av checkar, utfärdande, hantering och spridning av kredit-, betal- och bankkort; överföring av kapital; kreditjänster, finansierings- och lånetjänster, mäklari; finansiella stödtjänster, i klass 36, Kommunikationstjänster via alla sensoriska hjälpmedel; telekommunikationstjänster; tjänster med avseende på kommunikation via datorterminaler; kommunikationstjänster via nät med fiberoptik, elektroniska kommunikationstjänster via globala informationsnät, webben, texter, diagram, databaser och datorprogram, i klass 38, undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet, i klass 41 och vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror, i klass 42.

CAIXABI BANCO DE INVESTIMENTO GRUPO CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS med registreringsnummer 9135831, återgivet nedan, som avser magnetiska kredit-, betal- och kontantkort, magnetiska kodade kort, magnetiska kort för banktransaktioner; bankomatkort (magnetiska), i klass 9, tryck, trycksaker, inklusive tryckta publikationer, periodiska publikationer, bruksanvisningar; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), tryckta reklamunderlag; kalendrar och agendor, kredit-, betal- och kontantkort (ej magnetiska), i klass 16, företagsledning, företagsadministration, assistans vid företagsledning, affärsinformation, reklam, i klass 35, finansiella och monetära tjänster, fastighetsmäklari samt bankverksamhet, inklusive internationella banktjänster och tjänster via Internet eller andra telekommunikationsmedier; valutaväxling, utfärdande av checkar, utfärdande, hantering och spridning av kredit-, betal- och bankkort; överföring av kapital; kreditjänster, finansierings- och lånetjänster, mäklari; finansiella stödtjänster, i klass 36 och kommunikationstjänster via alla sensoriska hjälpmedel; telekommunikationstjänster; tjänster med avseende på kommunikation via datorterminaler; kommunikationstjänster via nät med fiberoptik, elektroniska kommunikationstjänster via globala informationsnät, webben, texter, diagram, databaser och datorprogram, i klass 38.

CaixaBI

Banco de Investimento

GRUPO CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

CAIXABI BANCO DE INVESTIMENTO GRUPO CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS med registreringsnummer 9135881, återgivet nedan, som avser magnetiska kredit-, betal- och kontantkort, magnetiska kodade kort, magnetiska kort för banktransaktioner; bankomatkort (magnetiska), i klass 9, tryck, trycksaker, inklusive tryckta publikationer, periodiska publikationer, bruksanvisningar; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), tryckta reklamunderlag; kalendrar och agendor, kredit-, betal- och kontantkort (ej magnetiska), i klass 16, företagsledning, företagsadministration, assistans vid företagsledning, affärsinformation, reklam, i klass 35, finansiella och monetära tjänster, fastighetsmäklari samt bankverksamhet, inklusive internationella banktjänster och tjänster via Internet eller andra telekommunikationsmedier; valutaväxling, utfärdande av checkar, utfärdande, hantering och spridning av kredit-, betal- och bankkort; överföring av kapital;

kreditjänster, finansierings- och lånetjänster, mäklari; finansiella stödtjänster, i klass 36 och kommunikationstjänster via alla sensorielle hjälpmedel; telekommunikationstjänster; tjänster med avseende på kommunikation via datorterminaler; kommunikationstjänster via nät med fiberoptik, elektroniska kommunikationstjänster via globala informationsnät, webben, texter, diagram, databaser och datorprogram, i klass 38.



CAIXABI BANCO DE INVESTIMENTO GRUPO CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS med registreringsnummer 9135898, återgivet nedan, som avser magnetiska kredit-, betal- och kontantkort, magnetiska kodade kort, magnetiska kort för banktransaktioner; bankomatkort (magnetiska), i klass 9, tryck, trycksaker, inklusive tryckta publikationer, periodiska publikationer, bruksanvisningar; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), tryckta reklamunderlag; kalendrar och agendor, kredit-, betal- och kontantkort (ej magnetiska), i klass 16, företagsledning, företagsadministration, assistans vid företagsledning, affärsinformation, reklam, i klass 35, finansiella och monetära tjänster, fastighetsmäklari samt bankverksamhet, inklusive internationella banktjänster och tjänster via Internet eller andra telekommunikationsmedier; valutaväxling, utfärdande av checkar, utfärdande, hantering och spridning av kredit-, betal- och bankkort; överföring av kapital; kreditjänster, finansierings- och lånetjänster, mäklari; finansiella stödtjänster, i klass 36 och kommunikationstjänster via alla sensorielle hjälpmedel; telekommunikationstjänster; tjänster med avseende på kommunikation via datorterminaler; kommunikationstjänster via nät med fiberoptik, elektroniska kommunikationstjänster via globala informationsnät, webben, texter, diagram, databaser och datorprogram, i klass 38.



Gemenskapsvarumärket med registreringsnummer 9135898 utfört i blått och grönt.

PRV har dessutom anfört att innehavarens märke innehåller ordet BANK vilket medför att tillstånd måste finnas från Finansinspektionen att bedriva bank- och finansieringsrörelse.

Innehavaren har anfört att det inte föreligger något förväxlingshinder då ordet Caixa saknar särskiljningsförmåga.

SKÄL

Av 5 kap. 8–9 §§ varumärkeslagen framgår att PRV ska besluta att den internationella varumärkesregistreringen helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, om hinder föreligger enligt 2 kap. 4–11 §§ varumärkeslagen.

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av

varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

Enligt 2 kap. 7 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning.

Enligt 1 kap. 9 § första stycket Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse får bara banker, Sveriges riksbank, Sveriges allmänna hypoteksbank och utländska kreditinstitut använda ordet bank i sin firma eller i övrigt vid beteckning av sin affärsrörelse.

I 9 § andra stycket samma lag anges att en sammanslutning eller annan juridisk person med nära anknytning till någon som avses i första stycket får använda ordet bank i sin firma om de har tillstånd av Finansinspektionen.

PRV gör följande bedömning.

PRV konstaterar inledningsvis att innehavarens märke avser insurance underwriting, financial affairs; monetary affairs; real estate affairs, financial and insurance information; safe keeping of securities, money and valuables; services provided by an association (not for lucrative purposes) to its members regarding financial matters, i klass 36.

PRV finner att samtliga som hinder anförda gemenskapsvarumärken gäller finansiella tjänster respektive mer precist angivet finansiella och monetära tjänster, fastighetsmäkleri samt bankverksamhet, inklusive internationella banktjänster och tjänster via Internet eller andra telekommunikationsmedier; valutaväxling, utfärdande av checkar, utfärdande, hantering och spridning av kredit-, betal- och bankkort; överföring av kapital; kreditjänster, finansierings- och lånetjänster, mäkleri; finansiella stödtjänster, i klass 36. Dessa tjänster är av samma slag som de tjänster som innehavarens märke avser i samma klass.

Det föreligger tjänsteslagslikhet.

PRV konstaterar att innehavarens märke lyder CAIXABANK utfört med svart kontur omkring vitt och i svart liksom en stjärnliknande figur i blått ovan med ett par små cirklar.

PRV finner att CAIXA är ett för den svenska omsättningskretsen särskiljande ord i förhållande till de här relevanta tjänsterna.

I samtliga som hinder anförda gemenskapsvarumärken framträder ordet CAIXA och förekommer först i märkena.

Att bokstavskombinationen BI återfinns liksom övrig text i dessa märken, utvisar endast, för den svenska omsättningskretsen, i sammanhang med relevanta tjänster, beskrivande samband och medför ingen påtaglig skillnad. De, med gemenskapsvarumärkena, skilda figurer som finns i innehavarens märke medför inte att helhetsintrycken ändrar bedömningen.

Det föreligger märkeslikhet.

Vid en helhetsbedömning finner PRV att de som hinder anförda gemenskapsvarumärkena är förväxlingsbara med innehavarens märke.

Kontroll med Finansinspektionen har inte visat att innehavaren har behörighet att använda ordet bank. Innehavaren har inte visat att behörighet att använda ordet bank föreligger och ett godkännande av märket för Sverige skulle därmed leda till att märket strider mot lag.

Med hänsyn till de skäl som ovan anförts ska den internationella registreringen inte gälla i Sverige.

Beslutat den

Hans Nordlund

Kristian Sköld

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutsdagen.

NOTIFICATION

You have received a decision from the Swedish Patent and Registration Office. The decision states *inter alia* that the international registration 824090 has no effect in Sweden. If you wish to appeal the decision you shall lodge an appeal with the Court of Patent Appeals (Patentbesvärsträtten) within 2 (two) months from the date of the decision. The communications between the Court and the holder must be in Swedish. The appeal should be sent to:

The Swedish Patent and Registration Office
Box 530
S-826 27 Söderhamn
Sweden