

**2013 -03- 18**

Invändningsärende nr 2011/0098/0001

Registrering nr 418217

Er referens: VD 11-0611/CH/CH

**INVÄNDARE**

X-change in Sweden AB  
Kornhamnstorg 4  
111 27 Stockholm

**INNEHAVARE**

Exchange Finans Europe AB  
Arenavägen 39 8 tr  
121 77 Johanneshov

---

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 418217 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877) för följande tjänster:

Klass 36: Försäkringsverksamhet, fastighetsmäkleri.

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket EXCHANGE FINANS med registreringsnummer 418217, registrerat för:

Klass 36: Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.

Invändaren yrkar att registreringen ska upphävas och anför som grund att varumärket EXCHANGE FINANS saknar särskiljningsförmåga för varorna i klass 36.

Invändaren yrkar även att innehavarens registrering ska upphävas då märket är förväxlingsbart med invändarens varumärke X-CHANGE med registreringsnummer 414542, i figur återgivet nedan, registrerat för:

Klass 6: Säkerhetsanordningar av metall för förvaring av pengar, värdepapper och värdesaker.

Klass 9: Kodade och okodade magnetkort i form av bank- och betalkort; magnetiska kodade kort; elektroniska apparater för uttag av pengar och information om överföring av bankmedel; datorer, datautrustning och registrerad programvara för överföring av pengar och information om bankmedel; alarm; säkerhetsutrustningar i form av larmanordningar för transport och förvaring av bankmedel och värdesaker; apparater för växling av pengar och omvandling av valutor; optiska datamedia; kortläsare; distributionsautomater; chips (integrerade kretsar).

Klass 16: Trycksaker, tryckt informationsmaterial, tryckalster och tryckta publikationer, tryckta blanketter och värdepapper; geografiska kartor; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); kontorsförnödenheter med undantag av möbler;

pappersvaror (skriv- och kontorsmateriel); okodade betalkort av plast och/eller papper; identifieringskort (andra än kodade); identifieringskort (andra än magnetiska).

Klass 35: Affärsinformation; företagsinformation, affärs- och företagsutredningar, affärsvärdering, marknadsprisanalyser; prisjämförelser; uthyrning av annonsutrymmen, anordnande av utställningar för kommersiellt eller reklamändamål; bokföringstjänster; deklarationsbyråer; ekonomisk prognostisering; undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet, företagsundersökningar; datoriserad registerhantering; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av uppgifter i databaser; kommersiella informationstjänster via åtkomst till databaser; systematisering av information i databaser; byråer för kommersiell information; konsulttjänster avseende personaladministration; marknadsstudier, marknadsundersökningstjänster; företags- och organisationskonsultationer; PR-tjänster; professionell företagskonsultation; publicering av reklamtexter, reklam- och annonsverksamhet, reklambyråer, uthyrning av reklammaterial, spridning av annons och reklamtexter; revision och revisionsarbete; rådgivningstjänster för företagsledning; utarbetande av reklamtexter; utomhusreklam; uthyrning av försäljningsautomater.

Klass 36: Bildande av aktiefonder; aktuarietjänster; amorteringslåneverksamhet, finansiella analyser; bankrörelse, betalkortstjänster, borgensmannatjänster, borgenärstjänster; börsmäkleri, börsnotering; checkverifikation; clearing, clearingcentraler; tjänster avseende deponering av värdesaker; factoring; leasing av fast egendom; fastighetsagenturer, fastighetsförvaltning, fastighetsmäkleri, fastighetsvärdering; finansiell förvaltning, finansiell information, finansiell konsultation, finansiell utvärdering (försäkring, bank, fastighet), finansieringstjänster, fondinvesteringar; ekonomisk förvaltning; finansiering av hyrköp; kapitalinvestering; kreditgivning, kreditinstitut, kreditkortstjänster; mäkleri avseende värdepapper; numismatisk värdering; elektronisk överföring av penningmedel; utställande av presentkort och -checkar; utställande av resecheckar; skatteberäkning, skattetaxering; upprättande av rättsliga borgensförbindelser; utlåning mot säkerheter; valutaväxling; växlingskontor; förvaltarskap; säkerhetsförvaring; försäkringsverksamhet; finansiell verksamhet; monetära tjänster; prisinformation (finansiell verksamhet); information avseende nämnda tjänster.

Klass 38: Upplåtande av åtkomst till elektroniska butiker (telekommunikation); datorstödd sändning av meddelanden och bilder; upplåtande av åtkomst till databaser; uthyrning av åtkomsttid till databaser.

Klass 39: Transporter; värdetransporter; bokning av transporter; bokning av resor; biljettbokningar avseende resor; anordnande av resor; förmedling av reseinformation; turistbyråer (ej hotellbokning); information om resmål; uthyrning av forskaffningsmedel; information avseende nämnda tjänster; trafikinformation.

Klass 41: Undervisning och utbildning; anordnande av handledning och instruktion; publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); översättningstjänster; utgivning av tidningar; biljettbyråtjänster (underhållning); utgivning av nyhetsbrev; publicering av bloggar on-line; kulturverksamhet; kulturinformation; information avseende seder och bruk gällande betalning (kulturverksamhet).

Klass 42: Uthyrning av datorer, konsultationer inom området datormaskinvara, datorprogrammering, uppdatering av datorprogramvara, utformning av datorprogramvara.

Klass 45: Förvaltning av upphovsrätter; licensiering av immaterialrätter; juridiska tjänster; förmyndarskap; uthyrning av säkerhetsprodukter; övervakning av larm på larmcentraler; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer.



Invändarens märke med registreringsnummer 414542, utfört i färgerna rött, vitt och orange.

Vidare anför invändaren att varumärket X-CHANGE är väl ansett och att användningen av innehavarens märke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

*Invändarens utveckling av talan*

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. EXCHANGE FINANS saknar särskiljningsförmåga. Varumärket består av två ord, vilka båda i synnerligen hög grad är beskrivande för sökta tjänster. Det engelska ordet *exchange* har betydelsen *växling av pengar, växelkontor, växlingskontor, växelkurs, kursskillnad eller börs*. Det svenska ordet *finans* har betydelsen *ekonomi, förmögenhetsförhållanden, ekonomisk ställning eller penningvärlden* och används i sammansatta ord som avser *penning, förmögenhet, ekonom, finansiell* eller *affärer*. I generell bemärkelse har ordet *finans* innebörden *studiet av hur stater, individer, företag, organisationer, etc. använder kapital och resurser med fokus på monetära resurser*. EXCHANGE och FINANS är på ett grundläggande sätt beskrivande för des sökta tjänsterna, i synnerhet för finansiella tjänster, monetära tjänster, men även för försäkringsverksamhet, fastighetsmäklari. Även om sammansättningen skulle kunna ses som en inte helt naturlig ordbildning är orden som utgör märket i så hög grad beskrivande att en registrering strider mot varumärkeslagen och skulle ge innehavaren en oskälig ensamrätt.

EXCHANGE FINANS är förväxlingsbart med invändarens tidigare varumärke X-CHANGE. Märkena avser identiska tjänster i klass 36. Ordet EXCHANGE i EXCHANGE FINANS är mycket likt det särskiljande och enskilda ordet X-CHANGE i invändarens märke. EXCHANGE och X-CHANGE är fonetiskt identiska och visuellt och konceptuellt mycket likt. EXCHANGE utgör det inledande och därmed dominerande ordet i EXCHANGE FINANS. Risken för förväxling med X-CHANGE är därmed högre än om EXCHANGE hade varit det sista ordet i sökandens märke.

Invändaren registrerade firman X-change in Sweden AB år 1998 och den associerade firman X-Change Valutaspecialisten Aktiebolag år 1994. Invändaren har genom dessa använt varumärket X-CHANGE sedan mitten av 1990-talet. Varumärket X-CHANGE är ett väl känt varumärke för "valutaväxlingskontor" i Sverige. Antalet växlingskontor med varumärket X-CHANGE har ökat stadigt sedan verksamheten inleddes. Sedan sex år finns ca 20 kontor på olika orter i Sverige. Flera kontor finns på strategiska platser såsom Arlanda, Landvetter och Centralstationen i Stockholm, i Göteborg, Södertälje och Helsingborg. Kontoren finns således på platser där både befolkningen på orten och resande invånare från hela landet vistas. Kännedomen om X-CHANGE får därmed ses som rikstäckande. Rörelseintäkterna

enligt IFRS respektive marknadsföringskostnader avseende tjänster som tillhandahålls under varumärket X-CHANGE har under de senaste åren varit följande:

| <u>År</u> | <u>Rörelseintäkter</u> | <u>Marknadsföringskostnader</u> |
|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 2010      | 148.700.000 kr         | 5.700.000 kr                    |
| 2009      | 135.600.000 kr         | 6.900.000 kr                    |
| 2008      | 115.100.000 kr         | 4.100.000 kr                    |
| 2007      | 124.400.000 kr         | 4.700.000 kr                    |
| 2006      |                        | 5.200.000 kr                    |

Med hänsyn till den tid och den omfattning invändarens märke X-CHANGE har använts och till att märket når hela Sveriges befolkning får X-CHANGE anses besitta en högre grad av särskiljningsförmåga än vad som annars hade varit fallet.

Märkena omfattar identiska och liknande tjänster. Det föreligger påtaglig likhet mellan märkena. Utifrån en helhetsbedömning finns således risk för förväxling. Märket X-CHANGE är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och användningen av EXCHANGE FINANS skulle dra otillbörlig fördel av varumärket X-CHANGE.

#### *Innehavarens utveckling av bestridandet*

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen och anför följande.

Märkena är inte förväxlingsbara till vare sig färg, typsnitt, utseende eller bolagsnamn.

Innehavaren har bedrivit finansiell verksamhet under samma firma och varumärke,

EXCHANGE FINANS, sedan 1996 och har inte upplevt sammanblandning med invändarens namn.

#### **SKÄL**

Enligt 2 kap 5 § varumärkeslagen får ett varumärke registreras endast om det har särskiljningsförmåga.

Bristande särskiljningsförmåga kan enligt 1 kap. 5 § varumärkeslagen bero på att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som

1. i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller

2. i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna språkbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

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.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Om varu- eller tjänsteslagslikhet är för handen ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena



förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden. (EU-domstolens dom i mål C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

Vid bedömningen av om varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mål C-39/97 (Canon), punkt 23).

En hög grad av särskiljningsförmåga hos det äldre märket, ursprunglig eller förvärvat, ökar risken för förväxling. Hänsyn ska bland annat tas till den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU-domstolens domar i mål C-251/95 (Sabel), punkt 24 samt C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkterna 22 och 23).

Av 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skäl原因 vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Vid bedömningen av om ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning det använts, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts, samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket (se EU-domstolens dom i mål C-375/97 (Chevy), punkt 27).

#### *PRV gör följande bedömning*

Innehavarens märke består av lydelsen EXCHANGE FINANS och är registrerat för försäkringsverksamhet, finansiella tjänster, monetära tjänster, fastighetsmäkleri, i klass 36. Omsättningskretsen får antas bestå av såväl konsumenter i allmänhet som av de professionella aktörer som bedriver verksamhet med tjänster av ekonomisk natur, försäkringsverksamhet eller fastighetsmäkleri.

Invändaren har anfört att lydelsen EXCHANGE FINANS saknar särskiljningsförmåga för samtliga tjänster som märket avser.

Det engelska ordet EXCHANGE har översatt betydelsen *[ut]byte, [ut]växling, växling, växel-*. Det svenska ordet *finansier* har betydelsen *ekonomi i allmänhet, affärsställning, förhållande mellan inkomster och utgifter samt mellan tillgångar och skulder* (Nationalencyklopedins nätutgåva, 2013-03-11). Ordet FINANS kan ge associationer till verksamhet eller tjänster av ekonomisk natur. Det i märket ingående ordet EXCHANGE är därmed beskrivande för verksamhet eller tjänster i samband med betalningsmedel. I sammansättningen EXCHANGE FINANS framstår lydelsen dock som en onaturlig ordbildning där någon betydelse inte klart kan preciseras. Därigenom ter sig lydelsen

EXCHANGE FINANS som övervägande suggestiv för de sökta tjänsterna. PRV finner att märket inte kan anses sakna sådan särskiljningsförmåga som fordras för varumärkesregistrering.

Invändaren har gjort gällande att dennes varumärke X-CHANGE är väl ansett och att det därmed förvärvat ett utökat skyddsomfång. Vidare har anförts att användningen av innehavarens varumärke skulle dra otillbörlig fördel av äldre varukännetecknets anseende. PRV konstaterar att det invändaren anført inte ensamt kan ligga till grund för slutsatsen att varumärket X-CHANGE är känt inom en betydande del av omsättningskretsen för valutaväxlingskontor. Innehavarens registrering kan därmed inte upphävas på den grunden att användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av det äldre märkets särskiljningsförmåga eller anseende. Vad invändaren har anført ger inte heller stöd för att varumärket X-CHANGE skulle ha förvärvat förstärkt känneteckenskraft såvitt avser de varor och tjänster som registreringen avser. Frågan om förväxling ska följaktligen bedömas med utgångspunkt i det skydd som genom märkets ursprungliga känneteckenskraft följer av registreringen.

PRV konstaterar att det av invändaren åberopade varumärket och innehavarens varumärke omfattar skydd för identiska tjänster, i klass 36.

I förevarande fall riktar sig de tjänster där tjänsteslagslikhet är för handen till konsumenter i allmänhet, vilka kan förväntas vara normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och medvetna. Det måste dock beaktas att genomsnittskonsumenten är särskilt uppmärksam vid köp av finansiella tjänster, i synnerhet med beaktande av de ekonomiska konsekvenser som kan följa av sådana köp, jfr Tribunalens dom i mål T-563/08 (CARBON CAPITAL MARKETS), punkterna 33 och 61.

Vad beträffar märkeslikheten gör PRV följande bedömning. Det av invändaren åberopade märket består av lydelsen X-CHANGE, i figurativ utformning, och innehavarens märke består av lydelsen EXCHANGE FINANS. Såväl fonetiskt som begreppsmässigt uppfattas lydelsen i invändarens märke närmast som ordet EXCHANGE. Då de motstående märkena innehåller eller består av ordet EXCHANGE respektive X-CHANGE föreligger således viss märkeslikhet märkena emellan.

I förhållande till de finansiella tjänster och tjänster rörande betalningsmedel som märkena avser är märkesdelen EXCHANGE beskrivande och kan inte anses inta en självständigt kännetecknande ställning i märket. Även märkesordet FINANS är beskrivande för dessa tjänster. Såsom märket är uppbyggt med det inledande ordet EXCHANGE och det efterföljande FINANS kan märket dock i sin helhet, som konstaterats ovan, inte anses beskrivande eller i något annat avseende sakna erforderlig särskiljningsförmåga.

Även tjänsterna fastighetsmäklari samt försäkringsverksamhet är, till någon del, av ekonomisk karaktär. Många banker erbjuder exempelvis försäkringstjänster eller fungerar som ombud för försäkringsbolag som de ofta har ekonomiska band med. Det är inte heller ovanligt att mäklare samarbetar med banker i fråga om bostadslån, eller att dessa verksamheter kan ingå i samma koncern. Tjänsterna har således i viss mån en liknande karaktär, men likväl olika syften. Märkesdelen X-CHANGE har bland annat betydelsen *byte, växling*. Därigenom kan varumärket i och för sig leda tankarna till sådana tjänster, fastighetsmäklari eller försäkringsverksamhet, som märket avser, men det kan dock inte anses vara direkt beskrivande för någon av dessa tjänster. Innehavarens märke inleds av

märkesordet EXCHANGE och avslutas av FINANS. Det är inte troligt att omsättningskretsen för de aktuella tjänsterna kommer att uppfatta märkesordet FINANS i någon annan betydelse än som ett tillägg till EXCHANGE. Sammansättningen medför inte att den kännetecknande ställningen hos X-CHANGE försvagas eller distanserar det yngre märket, jfr EU-domstolens dom i mål C-120/04 (THOMSON LIFE).

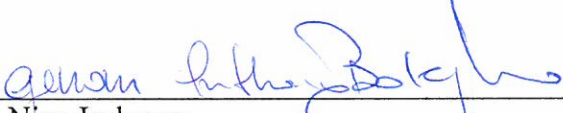
Med hänsyn till att märkesordet X-CHANGE ej är beskrivande, såvitt avser tjänsterna fastighetsmäkleri samt försäkringsverksamhet, finner PRV, vid en helhetsbedömning, att de motstående kännetecknen är förväxlingsbara, i vart fall på sått sätt att allmänheten kan tro att de tjänster som märkena avser kommer från ett företag med ekonomiska band.

Beträffande finansiella tjänster samt monetära tjänster, uppvisar märkena enbart likheter i sina beskrivande delar, jfr Patentbesvärsträtts dom i mål 06-025 (PROBIKE), samt 09-118 (AGRIVIT MUSTANG FODER). Därmed finner PRV, vid en helhetsbedömning, att innehavarens varumärke inte är att anse som förväxlingsbart med invändarens åberopade varumärke såvitt avser tjänsterna finansiella tjänster och monetära tjänster.

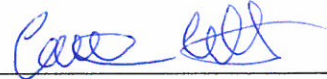
Mot bakgrund av det ovan anförda ska innehavarens registrering upphävas med avseende på tjänsterna fastighetsmäkleri och försäkringsverksamhet i klass 36. Registreringen ska följaktligen bestå i övrigt.

Beslutat den

18 MAR 2013

  
Nina Isaksson

ANTHONY BOLEJKO

  
Carina Widd

#### HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

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