

Invändningsärende nr 2012/0047/0001

Er referens: J2705/JS

Registrering nr 502816

**INVÄNDARE**

Paypal Inc.  
2211 North First Street  
San Jose  
USA

**OMBUD**

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB  
Box 10316  
100 55 Stockholm

**INNEHAVARE**

MoneyPal AB  
Box 1061  
251 10 Helsingborg

**OMBUD**

Advokatfirman Cederquist KB  
Box 1670  
111 96 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2013 -12- 20

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 502816 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket MONEYPAL med registreringsnummer 502816 avseende följande varor och tjänster:

Klass 9: *Elektroniska transaktionsterminaler (datorer).*

Klass 36: *Kreditinstitut; kreditgivning; kreditkortstjänster; utfärdande av kreditkort; monetära tjänster; elektroniska penningöverföringar; utlåning mot säkerheter; finansiella konsultationer; finansiell information; datoriserade finanstjänster; finansiella informationstjänster med hjälp av åtkomst till en databas; finansiell verksamhet; finansieringstjänster; finansiering av hyrköp; finansiering av avbetalningsköp.*

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med följande gemenskapsvarumärken:

# PayPal

Gemenskapsvarumärke nr. 5849898

- Klass 9: *Programvara för hantering av elektroniska betalningar och överföring av pengar till och från andra; verifieringsprogramvara som kan laddas ner från ett globalt datanät och/eller är registrerad på datormedier; datorprogramvara; programvara för autentisering; magnetiskt kodade kreditkort och betalkort; trådbundna och trådlösa kringutrustningar för datorer; musmattor; säkerhetsanordningar för datorer, nämligen räknemaskiner för icke-förutsägbar kod för åtkomst av värddatorer för databaser; vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofoonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater; räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat.*
- Klass 16: *Papper och pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), minnesblock, vykort av papper, bildekaler, kalendrar, dekorativa klistermärken, dekaler och pennor; publikationer och tryckta material, nämligen en serie av instruktions- och undervisningsmaterial avseende avräkning och avstämning av finansiella transaktioner via elektroniska kommunikationsnät; kreditkort utan magnetisk kodning; ej kodade kreditkort; papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.*
- Klass 36: *Finansiella tjänster, nämligen möjliggörande av överföring av pengar och köp och varor och tjänster som erbjuds av andra, allt via elektroniska kommunikationsnät; avräkning och avstämning av finansiella transaktioner via elektroniska kommunikationsnät; clearing; erbjudande av många olika betalningstjänster och finansiella tjänster, kreditkortstjänster, utfärdande av kreditkort och kreditlimit, bearbetning och överföring av räkningar och betalningar därav, betalningstjänster, tillhandahållande av garanterad betalningsleverans och fonder för den korta kapitalmarknaden; finansiella tjänster, nämligen tillhandahållande av skydd mot, och förhindrande av, finansiella bedrägerier och tjänster avseende lösning av tvister; finansiella tjänster, nämligen möjliggöra att donationer kan ges till välgörenhetsorganisationer via elektroniska kommunikationsnät; växling av utländsk valuta; nätbaserade banktjänster; elektronisk överföring av penningmedel; direktanslutna banktjänster, telebanking;*

*försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäklari.*

PAYPAL

Gemenskapsvarumärke nr. 1362565

- Klass 9: *Programvara för behandling av elektronisk betalning till och från andra: identifikationsprogramvara.*
- Klass 36: *Överföring och förenliggörande av finansiella transaktioner via ett globalt datornät; upplåtande av ett omfattande utbud av bank- och finanstjänster via ett globalt datornät.*

PAYPAL

Gemenskapsvarumärke nr. 3690211

- Klass 9: *Kreditkort (kodade eller magnetiska).*
- Klass 16: *Kreditkort (ej kodade eller ej magnetiska).*

Till stöd för sin invändning anför invändaren följande. MONEYPAL är förväxlingsbart med PAYPAL, dels då slutleden är desamma, dels då det föreligger en konceptuell likhet mellan MONEY och PAY. Det finns en stor risk för association på grund av märkenas påfallande likhet, uppbyggnad och snarlika betydelse. PAL är distinktvt då det på intet sätt är beskrivande för varorna och tjänsterna i fråga. PAL ingår i sin helhet i sökandens märke. PAYPAL har hög särskiljningsförmåga, dels på grund av märket i sig är ett fantasiord, dels på grund av förvärvat särskiljningsförmåga beroende på omfattande användning runt om i världen. Sådana märken åtnjuter ett bredare skydd än märken med låg särskiljningsförmåga, se bland annat EU-domstolens dom i mål C-39/97, "Canon". Vidare är det uppenbart att varorna och tjänsterna är förväxlingsbara. I klass 36 råder identitet.

PayPal Inc är ett ledande företag inom global bearbetning av betalningar samt betalnings- och kreditkortstjänster. Företaget tillhandahåller även lånemöjligheter mellan personer. Enbart i USA är PayPal den näst mest använda betalningsmetoden för online-köp. I England, Australien och Nya Zeeland är PayPal den mest använda tjänsten. Varumärket PAYPAL åtnjuter ett högre skyddsomfång på grund av att det får anses som internationellt välkänt. Till stöd för detta kan nämnas att

- PayPal har 106 miljoner (år 2011) aktiva konton (konton som är eller har varit aktiva de senaste tolv månaderna).
- PayPal bistår/stöder betalningar i 25 olika valutor från USA, Sverige, Euro, Australien, Kanada, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Nya Zeeland, Schweiz, Tjeckien, Danmark, Norge, Ungern, Mexiko, Filippinerna, Malaysia, Kina, Israel, England, Brasilien, polen, Thailand, Turkiet och Japan.
- PayPal har lokal representation med lokala hemsidor i 21 länder utanför USA, däribland Sverige.
- PayPal finns tillgängligt på 190 marknader.

- PayPals omsättning för 2010 var 3,4 miljarder dollar, där den internationella delen stod för 47 %.
- PayPal grundades 1998 och är det ledande globala företaget inom online-betalningar.
- PayPals medverkan/användning av deras tjänster under 2010 stod för ca 18 % av den globala e-handeln.

Innehavaren av varumärket har bestridit invändningen och har i huvudsak anfört följande. Varumärket MONEYPAL är förväxlingsbart med åberopade registreringar för varumärket PAYPAL. Innehavaren anser inte att det finns någon förväxlingsbarhet mellan orden MONEY och PAY. PayPal saknar vidare ensamrätt till ändelsen -PAL. Enligt PRV:s varumärkesregister finns i klasserna 9 och 36 cirka 120 registreringar med ändelsen -PAL vilket vi anser styrker att ändelsen är väl använd av många olika aktörer och att någon ensamrätt inte kan anses tillfalla PayPal. Det står därför Innehavaren fritt att använda ändelsen -PAL i sitt varumärke MONEYPAL.

Invändaren påstår att det finns en risk för association mellan varumärket MONEYPAL och varumärket PAYPAL på grund av märkenas påstådda likhet, uppbyggnad och betydelse. Risken för association utgör inte ensam en grund för förväxlingsrisk mellan två varumärken. Därför kan invändarens påstådda risk för association inte anses innebära att förväxlingsrisk föreligger som hindrar registrering av MONEYPAL. Detta styrks bl.a. av motiven till den svenska varumärkeslagstiftningen (SFS 2010:1877), där det anges:

"att det finns en risk för association är ingen fristående grund enligt direktivet (*egen mark*: dir. 89/104/EEG) för att ett äldre varumärke ska utgöra registreringshinder eller kunna åberopas för att hindra någon annans användning av ett visst tecken. Det krävs att det finns en risk för förväxling, och begreppet risk för association syftar till att precisera vad som ingår i begreppet risk för förväxling."

EU-domstolen har slagit fast att begreppet "risk för association" inte är ett alternativ till begreppet "risk för förväxling" utan att det endast syftar till att precisera räckvidden av risken för förväxling (EU-domstolens dom den 22 juni 2000 i mål nr C-425/98 (Marca Mode)). Vidare har EU-domstolen slagit fast att tolkningen av direktivets artikel 4.1 b) ska tolkas så "att enbart den omständigheten att allmänheten skulle kunna associera två varumärken genom att det föreligger en överensstämmelse mellan deras begreppsinnehåll inte i sig är tillräckligt för att anse att det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses med nämnda bestämmelse" (EU-domstolens dom den 11 november 1997 i mål nr C-251/95 (Sabel)). Risken för en eventuell association mellan de två aktuella varumärkena är således inte tillräcklig för att de ska anses förväxlingsbara. I förevarande fall kan det inte heller anses styrkt att en association mellan de ovan nämnda varumärkena skulle göras av allmänheten. Skulle dock PRV anse att risken för association är styrkt så utgör detta, som sagt, inte en tillräcklig grund för att det ska anses föreligga en förväxlingsrisk vilket i sin tur skulle kunna hindra en registrering.

Invändaren hänvisar till EU-domstolens dom i mål nr. C-39/97 (Canon). I målet konstaterar domstolen bl.a. att en risk för förväxling kan uteslutas om det inte finns någon risk för att allmänheten uppfattar det som att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller från företaget med ekonomiska band. Invändaren kan i förevarande fall inte anses ha



styrkt att allmänhetens uppfattning är sådan att det finns risk att tjänsterna som MONEYPAL erbjuder skulle förväxlas för att komma från PAYPAL.

Innehavaren bestrider även att varumärket PAYPAL som helhet har förvärvat en speciell särskiljningsförmåga, dels med hänvisning till resonemanget ovan, dels eftersom ordet inte är ett fantasiord utan har en betydelse som kan kopplas till den typ av tjänst som erbjuds. Invändaren kan inte heller anses ha styrkt att sådan speciell särskiljningsförmåga har förvärvats genom att framföra i hur många länder de agerar.

Mot bakgrund av att varumärket PAYPAL inte kan anses ha förvärvat en speciell särskiljningsförmåga kan det uteslutas att den påstådda konceptuella likheten mellan PAYPAL och MONEYPAL skulle utgöra en förväxlingsrisk.

## SKÄL

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.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumärkeslagen, ett gemenskapsvarumärke.

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 eller 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).

Utgångspunkten vid bedömningen är att den berörda produktkategoriens genomsnittskonsument är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Det ska dock även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhetsgrad kan variera beroende på den aktuella varu- eller tjänstekategorin (se 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 förvärvad, 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).

*PRV gör följande bedömning*

Invändaren har som det får förstås gjort gällande att dennes varumärke PAYPAL har förvärvat en förstärkt känneteckenskraft. I syfte att styrka detta har invändaren bifogat utdrag från PayPals hemsida, innehållande mer detaljerad information angående företagets omsättning, antal registrerade konton, de marknader invändaren är verksam på, de valutor invändaren arbetar med, etc. Det bifogade materialet innehåller även generell information om företagets betalningslösningar samt ett utdrag från PayPals svenska hemsida.

Det bifogade materialet visar förvisso att invändaren är verksam i ett stort antal länder. Vad gäller omsättningssiffrorna visar dessa att i stora drag hälften (47 %) av den angivna omsättningen för 2010 (3,4 miljarder dollar) avser den internationella delen (det vill säga, som det får förstås, hela världen förutom USA). Detta motsvarar ca 10,5 mdr svenska kronor. Däremot finns det ingen information om marknadsandelar eller omsättning för den svenska marknaden. I frånvaro av information om hur invändarens märke uppfattas av omsättningskretsen, har invändaren inte styrkt att märket har 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.

Bedömning av varu- och tjänsteslagslikhet:

De varor som innehavarens märke avser i klass 9, nämligen *elektroniska transaktionsterminaler (datorer)*, omfattas i sin helhet av varorna databehandlingsutrustningar och datorer som invändarens registrering nr 5849898 omfattar. Dessa varor är därmed identiska. Vidare råder det likhet mellan innehavarens varor och de varor i klass 9 som invändarens övriga registreringar (1362565 respektive 3690211) omfattar, nämligen *programvara för behandling av elektronisk betalning till och från andra* och *identifikationsprogramvara* respektive *kreditkort (kodade eller magnetiska)*. Dessa varor kan tillhandahållas av samma producenter och riktas till samma kundkrets. Varorna har även en kompletterande funktion.

Vad gäller innehavarens tjänster i klass 36 utgörs de av finansiella och monetära tjänster i någon form. Därför omfattas de av de bredare kategorierna *finansiella tjänster; monetära tjänster* som invändarens registrering nr 5849898 omfattar. Identitet råder således mellan dessa tjänster.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

PAYPAL	MONEYPAL
PAYPAL	
<b>PayPal</b>	

Invändarens märken

Innehavarens märke

Bedömningen av märkenas förväxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter, ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjänster som avses. I förevarande fall riktar sig de varor och tjänster där identitet eller har konstaterats till konsumenter i allmänhet såväl som till företagskunder.

Innehavarens märke är ett ordmärke bestående av åtta bokstäver medan invändarens märken består av sex bokstäver. Två av dessa är ordmärken, medan det tredje är ett figurmärke, bestående av ordet PAYPAL i standardmässigt typsnitt. Elementen PAY och PAL är i det figurativa märket visuellt separerade från varandra, dels genom användningen av gemener och versaler och dels genom att PAY är svart medan PAL är ljusgrått.

Visuellt finns en likhet mellan de motstående märkena såtillvida att de båda avslutas med bokstäverna -YPAL. Uttalsmässigt sammanfaller de i bokstäverna PAL. Det bör nämnas att uttalet av bokstaven Y, även om den återfinns i båda märkena före slutledet -PAL, inte är detsamma när bokstaven Y ingår i orden PAY respektive MONEY.

Begreppsmässigt är märkena lika såtillvida att de båda innehåller det engelska ordet PAL (*kamrat, kompis*). De skiljer sig åt genom betydelserna av orden PAY (*betala; betalning, avlöning*) respektive MONEY (*pengar; samtliga översättningar via Norstedts En-Sv, www.wordfinderonline.se, åtkomst 26-11-2013*). Vad gäller orden PAY och MONEY finns det dock, även om den direkta innebörden skiljer sig åt, en koppling mellan pengar och betalning vilket gör att det finns en viss konceptuell likhet mellan märkena i sin helhet.

I förevarande fall har varken PAYPAL som helhet eller ordet PAL i sig någon språklig innebörd som kan sättas i samband med de varor som avses. Eftersom invändaren, i enlighet med vad som konstaterats ovan, inte visat att varumärket PAYPAL genom dess användning har förvärvat en förstärkt känneteckenskraft får invändarens märken därmed i sin helhet anses ha en särskiljningsförmåga av normalgraden.

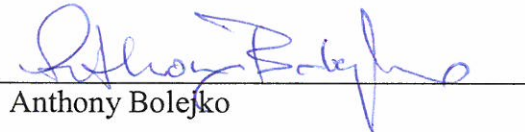
Som konstaterats ovan sammanfaller innehavarens och invändarens märken visuellt, uttalsmässigt och begreppsmässigt i PAL. Detta element föregås i de motstående märkena av PAY och MONEY vilket gör att det, enligt vad som angivits ovan, finns en konceptuell

likhet mellan märkena i sin helhet. Vidare är det, i relation till de varor och tjänster som avses, PAL som är den särskiljande delen, identiskt återgiven i början av respektive märke. Med detta i åtanke och med hänsyn dessutom tagen till det faktum att det råder identitet mellan varorna och tjänsterna, finner PRV, vid en helhetsbedömning, att de motstående kännetecknen är förväxlingsbara, i vart fall på så sätt att allmänheten kan tro att de varor och tjänster som märkena avser kommer från företag med ekonomiska band. Det faktum att genomsnittskonsumerten är särskilt uppmärksam vid köp av finansiella tjänster, i synnerhet med beaktande av de ekonomiska konsekvenser som kan följa av sådana köp, motverkar inte detta förhållande i sådan grad att kännetecknen inte kan anses vara förväxlingsbara.

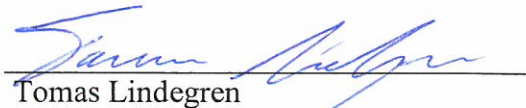
Mot bakgrund av det ovan anförda ska innehavarens registrering upphävas med avseende på samtliga varor och tjänster den avser.

Beslutat den

20 DEC 2013



Anthony Bolejko



Tomas Lindegren

#### 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 beslutets dag.