

Invändning nr 2013/0110/0001

A1 Advokater KB
Riddargatan 13A
114 51 Stockholm

Registrering nr 512801

INVÄNDARE

Repono Holding AB
c/o SEB Suecia
ST H2
106 40 Stockholm

OMBUD

A1 Advokater KB
Riddargatan 13A
114 51 Stockholm

INNEHAVARE

HusmanHagberg AB
Vasagatan 44
111 20 Stockholm

OMBUD

Bergenstråhle & Lindvall Aktiebolag
Box 17704
118 93 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket TRYGGADD med registreringsnummer 512801, registrerat för följande tjänster:

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

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med invändarens varumärke TRYGG med registreringsnummer 326498, registrerat för följande tjänster:

Klass 36: Försäkringsverksamhet och finansiell verksamhet, däri inbegripet förvaltning och mäklari av investeringsfonder, aktier och fastigheter; kapitalinvestering, kreditutredningar, finansiell och skatteteknisk rådgivning; finansiella

beräkningar; utställande av checkar, kreditbrev, försäkringsbrev och finansiella värdehandlingar, betal-, konto- och kreditkort.

Invändaren anför, som det får förstås, att varumärket TRYGG är väl ansett och att användningen av innehavarens märke skulle drar otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Vidare anför invändaren att innehavarens varumärke är vilseledande.

Innehavaren av varumärket bestrider grunderna för invändningen.

Invändarens utveckling av talan

De tjänster som de motstående märkena omfattar i klass 36 är identiska. Invändarens märke TRYGG ingår i sin helhet i innehavarens märke TRYGGADD. Möjligen hade det funnits en viss fonetisk skillnad om innehavarens märke hade varit TRYGG GADD, men nu är så inte fallet. Istället blir uttalet för TRYGGADD exakt samma som för ordet ”tryggad”. Dessutom föreligger en tydlig konceptuell likhet mellan TRYGG och TRYGGADD. TRYGGADD uppfattas närmast som en böjning av ordet ”trygg”, ”tryggad”. Prefixet TRYGG är den tydligaste delen i märket TRYGGADD. Konsumenter fäster normalt sett större vikt vid inledande delar i märken. Tillägget –ADD i TRYGGADD är så obetydligt att det kan undgå genomsnittskonsumentens blick, då det inte har någon självständig eller individualiserande funktion. Tillägget –ADD är därmed inte tillräckligt för att skilja varumärkena åt. TRYGGADD är således i det närmaste identiskt med TRYGG, varför graden av märkeslikhet är hög.

Invändarens märke TRYGG är ett suggestivt märke, dvs. ett märke som antyder en egenskap hos tjänsten, med en betydande ursprunglig särskiljningsförmåga. Det kan inte anses föreligga en direkt och specifik relation mellan ordet ”trygg” och de tjänster som märket TRYGG avser. TRYGG uppfattas inte heller av omsättningskretsen, i det aktuella sammanhanget, som ett rent beskrivande ord. Det finns heller inget frihållningsbehov avseende ordet ”trygg”, då ordet genom invändarens och dennes licenstagares användning och marknadsföring av märket TRYGG, gett ordet en särskild relation till försäkringstjänster. Det finns inget behov för andra att otillåtet använda ordet ”trygg” såsom kännetecken.

Varumärket TRYGG används med samtycke inom flera bolag i SEB-koncernen. Exempelvis använder fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv varumärket TRYGG som en del av kännetecknet SEB TRYGG LIV och vid marknadsföring av TryggPlan för försäkrings- och pensionsanknutna tjänster. Invändaren har härvid gett in exempel på marknadsföring av märket TRYGG i bilagor. Bakgrunden och ursprunget till varumärket TRYGG är Svenska Livförsäkringsanstalten Trygg som registrerades år 1906, som namnändrade till Livförsäkringsbolaget Trygg år 1953, till Trygg ömsesidig livförsäkring år 1970 och till Trygg-Hansa ömsesidig livförsäkring år 1990. År 1997 förvärvade SEB-koncernen Trygg-Hansa och sedan dess ägs och ingår varumärket TRYGG i SEB-koncernen. Varumärket TRYGG har således använts under mycket lång tid för försäkringsverksamhet och finansiell verksamhet. Genom den långvariga användningen av ”TRYGG” som kännetecken för försäkringstjänster har dels särskiljningsförmågan stärks ytterligare samt att ”TRYGG” kommit att uppfattas som ett kännetecken för invändaren och dess närstående och andra bolag till vilka invändaren licensierar rätten att använda ”TRYGG”, t.ex. SEB och Trygg-Hansa. Varumärket TRYGG upplyser således konsumenten om försäkringstjänstens kommersiella ursprung. Om varumärket TRYGG uppfattas som något förknippat med

försäkringstjänster, är det endast resultatet av den långa tid som kännetecknet TRYGG har använts för försäkringstjänster och det sätt på vilket varumärket har marknadsförts, vårdats och upprätthållits. Detta är i sådana fall ett bevis för att varumärket är starkt och väl känt. Varumärket TRYGG bör sammanfattningsvis därför tillerkännas en stark särskiljningsförmåga och därmed också ett brett skyddsomfång.

Mot bakgrund av att det finns en stor likhet mellan märkena, att tjänsterna som de motstående märkena omfattar är att betrakta som identiska och att det äldre varumärket har ett brett skyddsomfång till följd av både ursprunglig och förvärvad särskiljningsförmåga, föreligger förväxlingsrisk mellan märkena.

Eftersom det finns stora likheter mellan de motstående märkena samt att märkena omfattar tjänster som är identiska, är märket TRYGGADD ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om tjänsternas kommersiella ursprung.

Innehavarens utveckling av bestridandet

Invändaren anför bland annat att innehavarens märke är vilseledande. Det är felaktigt då bestämmelsen är tillämplig på vilseledande i form av exempelvis geografiskt ursprung, kvalitet eller avsedd användning etc., vilket innehavarens märke inte är.

Det är tveksamt om användarens varumärke TRYGG överhuvudtaget innehar någon särskiljningsförmåga. Frågan är om inte varumärket snarare torde betraktas som beskrivande för dess tjänster, inte minst tjänsterna avseende försäkringar. Det finns även ett stort antal registreringar i klass 36 som innehåller ordet TRYGG, vilket talar för att användarens märke TRYGG bör ses som beskrivande eller i vart fall innehar ett väldigt begränsat skyddsomfång. Ordet TRYGG har i vart fall, om inte vid registreringstillfället, nu kommit att bli en allmän beteckning som är synonymt med dessa tjänster, eller i vart fall försäkringar. Sammantaget konstateras det att ordet TRYGG är en allmän beteckning som endast beskriver kvaliteten på den tjänsten de förmedlar och användarens märke saknar således särskiljningsförmåga. Skyddsomfånget bör därför ses som ytterst begränsat och endast identiska varumärken bör ses som förväxlingsbara. Innehavaren understryker vidare att det finns ett frihållningsbehov av ordet TRYGG, särskilt gällande försäkringar, men även gällande andra typer av varor och tjänster.

Innehavarens märke TRYGGADD är ett påhittat ord, en fantasifull sammansättning av orden TRYGG och GADD. TRYGGADD har inte någon lexikalisk betydelse, till skillnad från användarens märke. TRYGGADD får således anses ha en hög särskiljningsförmåga.

Vad gäller märkeslikheten skiljer sig de båda märkena åt på flera punkter. Båda märkena består av delen TRYGG. Dock skiljer sig innehavarens märke på ett inte obetydligt sätt genom beståndsdelen –ADD som tillsammans bildar ett helt nytt varumärke. Visuellt föreligger därför endast en låg grad av likhet. Även fonetiskt finns betydande skillnader, bland annat på den punkten att användarens märke består av två stavelser medan innehavarens märke TRYGGADD består av fyra stavelser. Fonetiskt föreligger således endast en låg grad av likhet. Associationsmässigt skiljer sig varumärkena också åt, då TRYGG associerar till säkerhet, försäkring etc., medan TRYGGADD snarare ger associationer till en säker stickande spets eller tand. Sammanfattningsvis föreligger en låg grad av märkeslikhet mellan de motstående märkena.

Med beaktande av det ytterst begränsade skyddsomfånget för användarens märke TRYGG, den låga märkeslikheten samt övriga nämnda faktorer, medför en viss likhet mellan märkenas tjänster inte någon risk för förväxling mellan märkena.

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.

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).

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).

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 skälig anledning 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).

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).

Enligt 2 kap. 7 § första stycket 4 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska

ursprung eller någon annan omständighet.

PRV gör följande bedömning

Väl ansett och förstärkt känneteckenskraft

Inledningsvis konstaterar PRV att det invändaren anfört och den bevisning som åberopats inte ger något stöd för att varumärket TRYGG är väl ansett eller att det genom användning skulle ha förvärvat förstärkt känneteckenskraft. Därmed kommer PRV:s fortsatta prövning avse frågan om förväxling med utgångspunkt i det skydd som följer av invändarens registrering.

Vilseledande

Ett vilseledande i varumärkesrättslig mening är för handen i de fall märket är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet. Ett vilseledande med avseende på vissa egenskaper uppstår genom kopplingen mellan märket och de varor eller tjänster som omfattas av registreringen. Däremot förutsätter vilseledande med avseende på kommersiellt ursprung i praktiken att märket används på ett sätt som gör marknadsföringen otillbörlig. Utrymmet för att i samband med registreringsförfarandet bedöma huruvida ett märke är vilseledande med avseende på kommersiellt ursprung är därför begränsat.

Det invändaren har anfört om att det skulle finnas likheter mellan märkena TRYGG och TRYGGADD, som i sin tur skulle kunna leda till förväxling, är inte en sådan omständighet som medför att märket är vilseledande angående det kommersiella ursprunget i den mening som avses i 2 kap 7 § varumärkeslagen. Det föreligger inte heller några sådana omständigheter som gör att märket skulle vara vilseledande vad gäller tjänsternas egenskaper. Beträffande frågan om vilseledande varumärken, se Patentbesvärsträttens dom i mål 10-150 (Pilsner Södertälje Bryggeri Aktiebolag Södertälje, i figur).

Förväxling

De motstående märkena avser identiska tjänster i klass 36 i form av *försäkringsverksamhet*. Vidare omfattar innehavarens märke *finansiella tjänster, monetära tjänster samt fastighetsmäklari* i klass 36, vilket innefattar *finansiell verksamhet, däri inbegripet förvaltning och mäklari av investeringsfonder, aktier och fastigheter; kapitalinvestering, kreditutredningar, finansiell och skatteteknisk rådgivning; finansiella beräkningar; utställande av checkar, kreditbrev, försäkringsbrev och finansiella värdehandlingar, betal-, konto- och kreditkort* som invändarens märke avser i samma klass. De motstående märkena avser därmed identiska tjänster i klass 36.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märke:

Innehavarens märke:

TRYGG	TRYGGADD
-------	----------

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

Innehavarens märke består av lydelsen TRYGG och invändarens märke av lydelsen TRYGGADD. I visuellt och fonetiskt hänseende föreligger likhet mellan märkena i det att båda inleds med ordet TRYGG. Märkena skiljer sig genom att innehavarens märke innehåller efterledet –ADD.

TRYGG är ett adjektiv som betyder ”fri från oroande eller hotande inslag om företeelse som utgör en del av människans omgivning e.d.” (Nationalencyklopedins nätupplaga, Svensk ordbok, åtkomst 2014-12-15). Innehavarens märke TRYGGADD uppfattas, trots två D:n på slutet, som böjningen ”tryggad” av verbet att ”trygga”, vilket betyder ”att göra trygg, ofta med tanke på ekonomiska förhållanden” (Nationalencyklopedins nätupplaga, åtkomst 2014-12-15). Eftersom båda märkena bygger på ordet TRYGG, föreligger en begreppsmässig likhet märkena emellan.

Sammantaget föreligger stora visuella och fonetiska likheter mellan märkena genom den gemensamma märkesdelen TRYGG. Märkesdelen TRYGG är dessutom den inledande delen i innehavarens märke som uppfattas omedelbart av omsättningskretsen, vilket gör att slutledet –ADD hamnar i bakgrunden i deras visuella minne (jfr Förstainstansrättens dom i mål T-34/04, ”TURKISH POWER”, p. 56). Även om innehavarens märke stavas med två D på slutet, uppfattas märket ändå endast som en böjning av verbet ”trygga”, dvs. ”tryggad”. Därmed är märkena även i hög grad begreppsmässigt lika. En hög märkeslikhet kan därför konstateras. Att beakta är dock att den gemensamma beståndsdelens TRYGG är beskrivande för de aktuella tjänsterna i klass 36, då ordet ”trygg” kan användas för att beskriva egenskaper hos tjänsterna på så sätt att det förmedlar en viss kvalitet, dvs. att kunden kan känna sig trygg med tjänsterna.

Märkesordet TRYGG i invändarens märke kan, som nyss anförts, användas för att beskriva vissa egenskaper hos samtliga tjänster i klass 36 som registreringen avser. Eftersom de aktuella tjänsterna i klass 36 är av ekonomisk karaktär, vill kunden kunna förlita sig på att tjänsterna inte kommer att påverka deras ekonomi negativt och att de är försäkrade mot ekonomiska konsekvenser som kan följa av skada på egendom eller i samband med olycksfall, dvs. att kunden vill kunna känna sig trygg med tjänsterna som tillhandahålls. Märkesordet TRYGG kan därför likställas med ett värdeomdöme om tjänsterna och förmedlar därmed en viss kvalitet på tjänsterna, dvs. att kunden kan känna sig trygg med tjänsterna. Med hänsyn härtill är märkets ursprungliga särskiljningsförmåga begränsad.

Det måste även 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.

Vidare måste särskild hänsyn tas till att både innehavarens och invändarens märke innehåller märkesordet TRYGG som är beskrivande enligt det ovan anförda, vilket påverkar det äldre märket på så sätt att det har ett begränsat skyddsomfång.

Vid en samlad bedömning, trots den förhöjda uppmärksamhetsgraden hos genomsnittskonsumenten och föreliggande tjänsteslagsidentitet men med särskilt beaktande av det begränsade skyddsomfånget för det äldre märket, finner PRV att ändelsen –ADD i innehavarens märke är tillräcklig för att märkena inte ska anses vara förväxlingsbara.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska invändningen avslås.

Beslutat 2014-12-18

Nina Isaksson

Madeleine Bergström

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvärsrätten" på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **inom två (2) månader** från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.