

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2014/0102/0001

Chopp Event AB
S:t Persgatan 95, 6 tr
602 33 Norrköping

Registrering nr 519456

INVÄNDARE

Försäkringsbolaget Skandia (publ)

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 45086
104 30 Stockholm

INNEHAVARE

Chopp Event AB
S:t Persgatan 95, 6 tr
602 33 Norrköping

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket SKANDIA TEATERN med registreringsnummer 519456, registrerat för följande tjänster:

Klass 41: *Framförande av musik och sång.*

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering ska upphävas och har som grund anfört att märket är förväxlingsbart med följande kännetecken:

SKANDIA

Varumärke nr. 360075

Klass 36: *Försäkringsverksamhet; försäkringsmäklari; kapitalförvaltning, captive management; finansiell verksamhet; monetär verksamhet; bankverksamhet; värdepappersrörelse; fastighetsmäklari; mäklartjänster avseende aktier och andra värdepapper; fastighetsförvaltning; fastighetsagenturer; borgenärstjänster; pengainsamlingar för välgörande ändamål.*

skandia |

Varumärke nr. 360075

Märket är utfört i grönt och grått.

Klass 36: *Försäkringsverksamhet; försäkringsmäklari; förvaltning av captive bolag; finansiell verksamhet; monetär verksamhet; bankverksamhet; handel med värdepapper; kapitalförvaltning; fastighetsmäklari; mäklartjänster avseende värdepapper inklusive aktier och obligationer; fastighetsförvaltning; fastighetsagenturer; borgenärstjänster; pengainsamlingar för välgörande ändamål.*

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)

Org. nr. 502017-3083

Verksamhet: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att såväl inom som utom Sverige meddela försäkring.

I Direkt försäkring får meddelas i

A. Livförsäkringsklasserna:

livförsäkring (klass I a)

tilläggsförsäkring (klass I b)

livförsäkring som är anknuten till fonder vilka förvaltas av den som har rätt att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller till specialfonder vilka förvaltas av den som har rätt förvalta specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (fondförsäkring) (klass III)

lång olycksfalls- och sjukförsäkring (klass IV)

B. Skadeförsäkringsklasserna:

olycksfallsförsäkring (klass 1)

försäkring för sjukdom (klass 2)

II. Återförsäkring får meddelas i ovan angivna skadeförsäkrings- och livförsäkringsklasser.

Bolaget får driva försäkringsrörelse i samtliga ovanstående försäkringsklasser såväl inom som utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Bolaget har också till föremål att förmedla andra finansiella företags tjänster som har ett naturligt samband med försäkringsrörelsen, i förekommande fall efter föreskrivet tillstånd. Bolaget får slutligen också bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

Vidare har invändaren anfört att kännetecknet SKANDIA 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

Då det i det sökta märket ingående ordet "teatern" har en alltigenom deskriptiv karaktär, vilket även är fallet med det i invändarens firma ingående ordet "försäkringsaktiebolaget", är det det särskiljande ordet SKANDIA som utgör grund för bedömning av märkeslikhet. Det sökta märket är således identiskt med invändarens äldre varumärken samt firma.

Vid en första bedömning kan tyckas att likheten mellan invändarens registrerade tjänster och de tjänster som omfattas av det sökta märket inte sammanfaller då det inte rör sig om samma klass. Det är emellertid så att invändarens verksamhet i vissa fall kan innefatta de sökta tjänsterna "framförande av musik och sång", exempelvis inom ramen för den i klass 36 registrerade tjänsten "pengainsamlingar för välgörande ändamål". Sådan verksamhet kan mycket väl genomföras exempelvis i samband med scenframträdanden i en eller annan form där målet med framförandet är insamling av pengar för välgörande ändamål.

Redan 2008 slog den svenska Patentbesvärsträtten fast i sin dom nr. 05-369 att "försäkringsaktiebolaget Skandia har därmed anspråk på ett stort skyddsomfång för kännetecknet SKANDIA". Då invändarens märke samt firma genom lång tids användning är att betrakta som väl ansett här i landet menar vi att sökandens användning av det senare märket skulle dra otillbörlig fördel av invändarens väl ansedda märken och firma. Det finns en uppenbar risk för att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan invändaren och användningen av det sökta märket – exempelvis ekonomiskt eller kommersiellt. Vidare förekommer invändarens kännetecken ofta i sponsringssammanhang och användning av det sökta märket kan även ge upphov till missuppfattningen att det förekommer en sådan typ av samband mellan invändaren och sökanden.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i huvudsak anfört att det inte föreligger någon som helst risk att de motstående kännetecknen ska förväxlas.

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.

Av 2 kap. 9 § andra punkten varumärkeslagen framgår att de hinder som avses i 2 kap. 8 § första stycket 1-3 ska gälla på motsvarande sätt i fråga om en registrerad firma som används i näringsverksamhet.

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).

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).

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).

PRV:s BEDÖMNING

Invändaren har gjort gällande att dennes kännetecken SKANDIA är väl ansett och att det därmed förvärvat ett utökat skyddsomfång. Vidare har anförts att användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Någon bevisning för att styrka att invändarens kännetecken är väl ansett har inte givits in, men invändaren har hänvisat till Patentbesvärsträttens dom nr. 05-369 avseende skyddsomfånget för invändarens kännetecken SKANDIA.

I ovanstående dom ansåg Patentbesvärsträtten att kännetecknet SKANDIA var notoriskt för *försäkringstjänster* och *finansiella tjänster* och att Försäkringsaktiebolaget Skandia därmed har anspråk på ett stort skyddsomfång för kännetecknet SKANDIA. PRV finner i ingen anledning att ifrågasätta att detta förhållande fortfarande skulle vara giltigt. Med hänsyn till detta finner PRV att kännedomsgraden om invändarens märke måste anses vara sådan att märket åtnjuter en förstärkt känneteckenskraft i förhållande till ovan nämnda tjänster.

Däremot konstaterar PRV att varken det som invändaren anför eller Patentbesvärsträttens dom nr. 05-369 medför att innehavarens registrering kan upphävas på den grunden att

användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för det äldre märkets särskiljningsförmåga eller anseende.

Invändarens kännetecken avser tjänster och verksamhet inom områdena mäklari, finansiella tjänster, fastighetsförvaltning samt försäkringar. I relation till innehavarens tjänster, som utgör en form av kulturverksamhet och underhållning konstaterar PRV att de skiljer sig åt vad gäller innehåll, syfte och omsättningskrets. Detta är inte heller tjänster eller verksamhet som på något sätt konkurrerar med varandra och därför finner PRV att någon tjänsteslagslikhet inte föreligger.

Vad gäller invändarens tjänster *pengainsamlingar för välgörande ändamål* och dennes argument att sådan verksamhet mycket väl kan genomföras i samband med scenframträdanden där målet med framförandet är insamling av pengar för välgörande ändamål, konstaterar PRV att innehavarens tjänster *framförande av musik och sång* kan utgöra ett komplement till *pengainsamlingar för välgörande ändamål* då den näringsidkare som arrangerar insamlingar vid behov ibland anlitar artister och andra underhållare. Enbart detta medför dock inte automatiskt likhet mellan dessa tjänster eftersom de så tydligt skiljer sig åt vad gäller övriga kriterier som beaktas vid bedömningen av varu- och tjänsteslagslikhet. Tjänsternas innehåll skiljer sig åt, deras syften är olika, att underhålla jämfört med att samla in pengar, och de utförs eller tillhandahålls av olika näringsidkare. PRV finner därmed även här att tjänsteslagslikhet inte föreligger.

En förutsättning för att två kännetecken ska kunna vara förväxlingsbara är att de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Eftersom de motstående kännetecknen inte avser tjänster eller verksamhet av samma eller liknande slag är dessa inte heller förväxlingsbara.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat 2015-04-30

Martin Berger

Tomas Lindegren

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.