

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2015/00028/01

Innerstans Advokatbyrå
Att: Clas Jörgensen
Kungsgatan 54, Box 7430
10391 Stockholm

Registrering nr 523510

INVÄNDARE

SAFE4U Security Of Sweden AB
Warfvingesväg 30
112 51 Stockholm

OMBUD

Noréns Patentbyrå AB
Box 10198
100 55 Stockholm

INNEHAVARE

Safe Security Group Scandinavia AB
Mikael Olsson
Strömgatan 4
212 25 Malmö

OMBUD

Innerstans Advokatbyrå
Att: Clas Jörgensen
Kungsgatan 54, Box 7430
10391 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket SAFE BEVAKNING (i figur, se nedan) med registreringsnummer 523510:



Märket är utfört i gult och blått.

Klass 45: Bevakningstjänster.

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



Varumärke nr. 523416.

Märket är utfört i svart och silver.

- Klass 9: Skydds- och säkerhetsutrustning; skyddshjälm; skyddsmasker; skyddsvisir; skyddsglasögon; mätnings-, detekterings- och övervakningsinstrument, indikatorer och kontrollanordningar; utrustning för informationsteknologi samt audiovisuella varor; utrustning för vetenskaplig forskning och laboratorier, undervisningsapparater och simulatorer; optiska anordningar, förstärkare och korrektorer; magneter, magnetiserare samt avmagnetiserare; inspelningar; apparater, instrument och kablar för elektricitet; dykutrustning; anordningar för säkerhet, skydd och signalering; anordningar för navigering, vägledning, spårning, målsökning och kartografi; anordningar för behandling av elektricitet; databaser; övervakningsprogram [datorprogram]; datorprogram; datornätverk och utrustning för datakommunikation; datalagringsenheter; kommunikationsutrustning; utrustning för kopiering; utrustning för ljud/bild samt fotografi; utrustning och tillbehör för databehandling (elektriska och mekaniska); signalkablar för IT, AV- och telekommunikation; kikare; kikarsikten; lasrar; optiska förstärkare; databaser (elektroniska); apparater och instrument för styrning av elektricitet; apparater och instrument för ackumulering och lagring av elektricitet; elektriska och elektroniska komponenter; optikervaror; alarm- och varningsutrustning; apparater för signalering; åtkomstkontrollanordningar; eldsläckare; eldsläckningsutrustning; dykardräkter; anordningar för testning och kvalitetskontroll; instrument för mätning, räkning, anpassning och kalibrering; kontrollanordningar (regulatorer); övervakningsinstrument; sensorer och detektorer; skyddskläder för skydd mot olyckor eller skador; skyddande skor; hjälmar (skydds- -); kommunikationssystem för hjälmar; västar (skottsäkra -).
- Klass 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.
- Klass 28: Sportartiklar och sportutrustning; träningsapparater; maskiner för fysisk träning; träningsutrustning för kampsporter; skyddsvästar för kampsport.
- Klass 42: Utformning och utveckling av datormjukvara; datortjänster; designtjänster; IT-tjänster; testning, verifieringstjänster och kvalitetskontroll; vetenskapliga och tekniska tjänster; vetenskapliga och teknologiska tjänster; IT-konsultationer, -rådgivning och -information; IT-säkerhetstjänster, -skyddtjänster och -återställande; utformning av datorsystem; utveckling av mjukvaror, programmering och implementering; forskning; forskning avseende säkerhet; forskning avseende nya produkter; ingenjörstjänster; produktforskning och -utveckling; produktutveckling.



Varumärke nr. 397372.
Märket är utfört i gult och blått.

- Klass 36: Säkerhetsförvaring.
- Klass 42: Rådgivande tjänster relaterad till säkerhet av produkter.
- Klass 45: Konsultationstjänster relaterad till säkerhet; uthyrning av säkerhetsprodukter; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer.



Gemenskapsvarumärke nr. 012713368.
Märket är utfört i svarvitt.

- Klass 9: Skydds- och säkerhetsutrustning; Skyddshjälm; Skyddsmasker; Skyddsvisir; Skyddsglasögon; Mättnings-, detekterings- och övervakningsinstrument, indikatorer och kontrollanordningar; Utrustning för informationsteknologi samt audiovisuella varor; Utrustning för vetenskaplig forskning och laboratorier, undervisningsapparater och simulatorer; Optiska anordningar, förstärkare och korrektorer; Magneter, magnetiserare samt avmagnetiserare; Inspelningar; Apparater, instrument och kablar för elektricitet; Dykutrustning; Anordningar för säkerhet, skydd och signalering; Anordningar för navigering, vägledning, spårning, målsökning och kartografi; Anordningar för behandling av elektricitet; Databaser; Övervakningsprogram [datorprogram]; Datorprogram; Datornätverk och utrustning för datakommunikation; Datalagringsenheter; Kommunikationsutrustning; Utrustning för kopiering; Utrustning för ljud/bild samt fotografi; Utrustning och tillbehör för databehandling (elektriska och mekaniska); Signalkablar för IT, AV- och telekommunikation; Kikare; Kikarsikten; Lasrar; Optiska förstärkare; Databaser (elektroniska); Apparater och instrument för styrning av elektricitet; Apparater och instrument för ackumulering och lagring av elektricitet; Elektriska och elektroniska komponenter; Optikervaror; Alarm- och varningsutrustning; Apparater för signalering; Åtkomstkontrollanordningar; Eldsläckare; Eldsläckningsutrustning; Dykardräkter; Anordningar för testning och kvalitetskontroll; Instrument för mätning, räkning, anpassning och kalibrering; Kontrollanordningar (regulatorer); Övervakningsinstrument; Sensorer och detektorer; Skyddskläder för skydd mot olyckor eller skador; Skyddande skor; Hjälm (Skydds- -); Kommunikationssystem för hjälm; Västar (Skottsäkra -).

- Klass 25: Fotbeklädnader; Huvudbonader; Kläder.
- Klass 28: Sportartiklar och sportutrustning; Träningsapparater; Maskiner för fysisk träning; Träningsutrustning för kampsporter; Skyddsvästar för kampsport.
- Klass 42: Utformning och utveckling av datormjukvara; Datortjänster; Designtjänster; IT-tjänster; Testning, verifieringstjänster och kvalitetskontroll; Vetenskapliga och tekniska tjänster; Vetenskapliga och teknologiska tjänster; IT-konsultationer, -rådgivning och -information; IT-säkerhetstjänster, -skyddtjänster och -återställande; Utformning av datorsystem; Utveckling av mjukvaror, programmering och implementering; Forskning; Forskning avseende säkerhet; Forskning avseende nya produkter; Ingenjörstjänster; Produktforskning och -utveckling; Produktutveckling.

SAFE4U SECURITY OF SWEDEN

Gemenskapsvarumärke nr. 009361536.

- Klass 1: Kemiska sammansättningar för eldsläckning.
- Klass 6: Oädla metaller och deras legeringar.
- Klass 9: 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, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat.
- Klass 12: Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten.
- Klass 42: Design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror.
- Klass 45: Säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda av andra för att tillmötesgå andras individuella behov.



Gemenskapsvarumärke nr. 009362468.
Märket är utfört i svartvitt.

- Klass 1: Kemiska sammansättningar för eldsläckning.

- Klass 6: Oädla metaller och deras legeringar.
- Klass 9: Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmåleri, 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, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat.
- Klass 12: Fordon och farkoster; forskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten.
- Klass 42: Design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror.
- Klass 45: Säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda av andra för att tillmötesgå andras individuella behov.

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. Invändaren har registrerat varumärket SAFE4U för bevakningsutrustning och säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer. Varumärket är skyddat med och utan tillägget SECURITY OF SWEDEN. Varumärket SAFE4U domineras av SAFE eftersom 4U närmast hänvisar till varumärkets tillgänglighet "för dig". Tillägget SECURITY OF SWEDEN, närmast stärker associationerna till bevakning och säkerhet. Varumärket är registrerat som ordmärke, i svart-vitt och även i blå-gult. Innehavarens märke är mycket likt och delvis identiskt med invändarens varumärken. De motstående märkena domineras av SAFE. Vidare är varumärkena grafiskt återgivna i gult och blått, där ramen och texten är gul mot mörkblå bakgrund. Således ges ett såväl visuellt som associationsmässigt förväxlingsbart intryck. Tjänsteslagen är delvis identiska och delvis förväxlingsbara. Bevakningstjänster är synonymt med säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer. För att kunna utföra bevakningstjänster krävs säkerhetsutrustning, bevakningsutrustning, larmutrustning etc. som omfattas av de tidigare varumärkenas registreringar. Således föreligger tjänsteslagsidentitet och tjänsteslagslikhet. Med tanke på likheten mellan varumärkena föreligger således en stor risk för förväxling.

Innehavaren bestrider grunden för invändningen och anför i huvudsak följande. Såväl innehavaren som invändaren har grafiska varumärken som är återgivna i gult och blått och domineras delvis av begreppet "SAFE". Därvid slutar likheten.

Innehavarens och invändaren använder olika nyanser av gult och blått i sina varumärken och invändarens varumärke antar en mer kvadratisk form än innehavarens varumärke som är mer rektangulärt. Invändarens varumärke domineras vidare av en gul krona samt begreppen "4U" och "SECURITY OF SWEDEN". Inget av dessa kännetecken återfinns på Bolagets varumärke, som utöver begreppet "SAFE" endast domineras av begreppet "BEVAKNING", vilket inte återfinns på invändarens varumärke. Sammantaget består den enda likheten mellan invändarens och innehavarens varumärken i att begreppet "SAFE" återfinns på båda varumärkena. Detta begrepp har inte självständigt skydd då det saknar särskiljningsförmåga.

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, bland annat 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/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).

PRV gör följande bedömning

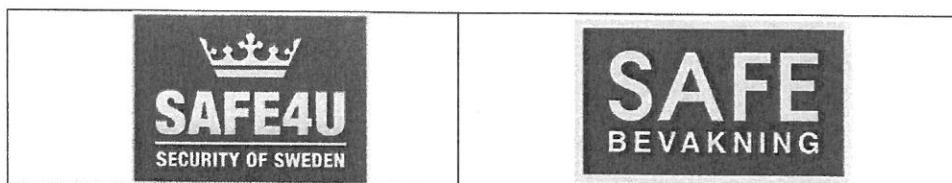
Invändaren har åberopat ett stort antal kännetecken bestående av eller innehållandes märkesordet SAFE4U till stöd för sin invändning. Av processekonomiska skäl kommer prövningen inledningsvis begränsas till att avse de av invändarens varumärken som ligger närmast innehavarens registrering, nämligen registrering nr. 397372.

De bevakningstjänster som innehavarens märke avser i klass 45 innefattar bl.a. sådana säkerhetstjänster som invändarens märke avser i samma klass. Eftersom PRV inte kan dissekera den bredare kategorin av innehavarens tjänster bedöms dessa vara identiska med invändarens tjänster.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märke:

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 tjänster där identitet har konstaterats till konsumenter i allmänhet, men även till näringsidkare och företagskunder.

De motstående märkena är kombinerade ord- och figurmärken varvid märkesorden SAFE4U respektive SAFE intar en framträdande placering. Märkesorden skiljer sig från varandra genom att de har olika tillägg i form av SECURITY OF SWEDEN respektive BEVAKNING. Båda märkesorden är utskrivna mot en blå bakgrund med en inramning i guld respektive gult.

Visuellt och fonetiskt sett finns en likhet mellan de motstående märkesorden i det att ordet SAFE förekommer i båda märkena. Till den visuella likheten bidrar också att båda märkena ramas in på ett liknande sätt. Fonetiskt förekommer endast likhet i det gemensamma märkesordet SAFE. SAFE kan bl.a. översättas till *säkerhet* (www.wordfinder.com, åtkomst 2015-10-27). Konceptuellt sett föreligger det därmed ett samband mellan märkena genom att dessa kan härledas till säkerhet. Märkena sammanfaller dock endast i icke särskiljande delar, varför märkena sett i sina helheter ej kan anses vara lika.

Märkesordet SAFE i användarens märke kan användas för att beskriva vissa egenskaper hos de tjänster där identitet har konstaterats. Med hänsyn härtill är märkesordets ursprungliga särskiljningsförmåga ytterst begränsat.

Vid en helhetsbedömning, trots föreliggande varu- och tjänsteslagsidentitet och då märkena endast sammanfaller i icke särskiljande delar, kan innehavarens märke SAFE BEVAKNING inte anses uppvisa sådana likheter med det motanförda varumärket, att det föreligger en risk för förväxling.

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

Beslutat 2015-10-27

Martin Berger

Nina Isaksson

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.