

Invändningsärende nr 2015/00071/01
Er referens: SE-71007575

Awapatent Aktiebolag
Box 1066
251 10 Helsingborg

Registrering nr 524019

INVÄNDARE

Deutsche Börse AG
Mergenthalerallee 61
D-65760 Eschborn
Tyskland

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 1066
251 10 Helsingborg

INNEHAVARE

Mäklarringen Svenska Aktiebolag
Ropstensslingan 11 C
115 42 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 524019 med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877) för följande varor/tjänster:

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket STRAX DAX, med registreringsnummer 524019, registrerat för följande tjänster:

Klass 36: Mäklartjänster; finansiell och ekonomisk rådgivning vid fastighetsmäklari.

Klass 45: Juridiska tjänster.

Deutsche Börse AG (Deutsche Börse) begär att Mäklarringen Svenska Aktiebolags (Mäklarringen) registrering sak upphävas i sin helhet och anför som grund att Mäklarringens registrering är förväxlingsbar med nedanstående varumärken:

DAX

EU-varumärke med registreringsnummer 937821.

- Klass 9: Databehandlingsprogram rörande finans- och börstjänster.
- Klass 16: Trycksaker, publikationer (skrifter) samtliga nämnda varor relaterade till börs- och finanstjänster.
- Klass 35: Systematisering och sammanställande av information och data i en datoriserad databas.
- Klass 36: Finansiella tjänster, speciellt börstjänster och tjänster i samband med en elektronisk börs; banktjänster, tjänster tillhandahållna av ett clearinginstitut samt av en börs- och/eller finansmäklare; notering av aktiebörspriser; framtagning, beräkning och publicering av index i samband med börsnoterade värdepapper och terminskontrakt.
- Klass 38: Telekommunikationstjänster, nämligen mottagning, lagring och överföring av information och data via elektronisk överföring.
- Klass 42: Utarbetande och uppdatering av databehandlingsprogram; utarbetande av databaser avseende börs- och finanstjänster; uthyrning av tid för tillgång till databaser och datanät.

DAX

EU-varumärke med registreringsnummer 42390.

- Klass 9: Datorprogram; datorprogram; registrerade datorprogram, endast relaterade till börs- och finanstjänster.
- Klass 16: Trycksaker; tidskrifter, tidningar, cirkulär och rapporter, nämnda varor utgörande trycksaker; samtliga nämnda varor relaterade till börs- och finanstjänster.
- Klass 35: Börsnoteringar, fastställande av ett aktieindex och datoranalys av börsinformation; datorstödda tjänster för informationsåtervinning och databehandlingstjänster relaterade till börsinformation.
- Klass 36: Notering av aktiebörspriser; utredningsverksamhet, inkluderande beräkning och publicering av ett aktieindex; finansiella tjänster, speciellt tjänster som tillhandahålls av en börs, en bank och en börs-och/eller finansmäklare, inkluderande utställande av, handel med och förmedling och förvaltning av börsnoterade varor såsom aktier, fondandelar, terminskontrakt, metaller och valutor; finansiell och teknisk konsultation i samband med nämnda tjänster.
- Klass 42: Databastjänster, nämligen insamling, analys, uppdatering och leverans av data; datorprogrammeringsverksamhet; datorprogrammering för tredje mans räkning, endast i samband med börs- och finanstjänster; teknisk konsultation i samband med nämnda tjänster.

The logo for DAX, consisting of the letters 'DAX' in a bold, white, sans-serif font. The letters are set against a dark, textured rectangular background. The 'D' and 'A' are connected, and the 'X' is slightly larger and more prominent.

EU-varumärke med registreringsnummer 3109551.

- Klass 9: Databehandlingsprogram.
- Klass 16: Trycksaker, publikationer (skrifter), i kombination med börs- och finanstjänster.
- Klass 35: Systematisering och sammanställande av information och data i en databas.
- Klass 36: Finansiella tjänster, speciellt börstjänster och tjänster i samband med en elektronisk börs; banktjänster, clearinginstitutstjänster och börs- och/eller finansmäkleri; notering av aktiebörspriser; framtagning, beräkning och publicering av index i samband med värdepapper och terminskontrakt; information avseende finans- och börsverksamhet via direktanslutning från databaser eller Internet.
- Klass 38: Telekommunikation, nämligen mottagning, uppsökning och överföring av information och data via elektronisk överföring; upplåtande av åtkomst av datoriserade databaser och datornät.
- Klass 42: Utarbetande och uppdatering av databehandlingsprogram; utarbetande av databaser avseende börs- och finanstjänster; uthyrning av datoriserade databaser.

FDAX

EU-varumärke med registreringsnummer 296335.

- Klass 9: Databehandlingsprogram.
- Klass 16: Trycksaker, publikationer (skrifter).
- Klass 35: Systematisering och sammanställande av information och data i en databas.
- Klass 36: Finansiella tjänster, speciellt börstjänster och tjänster i samband med en elektronisk börs; banktjänster, clearinginstitutstjänster och börs- och/eller finansmäkleri; notering av aktiebörspriser; framtagning, beräkning och publicering av index i samband med värdepapper och terminskontrakt; information avseende finans- och börsverksamhet via direktanslutning från databaser eller Internet.
- Klass 42: Utarbetande och uppdatering av databehandlingsprogram; utarbetande av databaser avseende börs- och finanstjänster; uthyrning av datoriserade databaser.

ODAX

EU-varumärke med registreringsnummer 2963536.

- Klass 9: Databehandlingsprogram.
- Klass 16: Trycksaker, publikationer (skrifter).
- Klass 35: Systematisering och sammanställande av information och data i en databas.
- Klass 36: Finansiella tjänster, speciellt börstjänster och tjänster i samband med en elektronisk börs; banktjänster, clearinginstitutstjänster och börs- och/eller finansmäkleri; notering av aktiebörspriser; framtagning, beräkning och publicering av index i samband med värdepapper och terminskontrakt; information avseende finans- och börsverksamhet via direktanslutning från databaser eller Internet.
- Klass 42: Utarbetande och uppdatering av databehandlingsprogram; utarbetande av databaser avseende börs- och finanstjänster; uthyrning av datoriserade databaser.

HDAX

EU-varumärke med registreringsnummer 2979201.

- Klass 9: Databehandlingsprogram.
- Klass 16: Trycksaker, publikationer (skrifter).
- Klass 35: Systematisering och sammanställande av information och data i en databas.
- Klass 36: Finansiella tjänster, speciellt börstjänster och tjänster i samband med en elektronisk börs; banktjänster, clearinginstitutstjänster och börs- och/eller finansmäkleri; notering av aktiebörspriser; framtagning, beräkning och publicering av index i samband med värdepapper och terminskontrakt; information avseende finans- och börsverksamhet via direktanslutning från databaser eller Internet.
- Klass 42: Utarbetande och uppdatering av databehandlingsprogram; utarbetande av databaser avseende börs- och finanstjänster; uthyrning av datoriserade databaser.

The logo for MDAX features the letters 'MDAX' in a bold, white, sans-serif font. The letters are set against a dark, textured rectangular background that has a slightly irregular, hand-drawn appearance.

EU-varumärke med registreringsnummer 3109386.

- Klass 9: Databehandlingsprogram.
- Klass 16: Trycksaker, publikationer (skrifter).
- Klass 35: Systematisering och sammanställande av information och data i en databas.
- Klass 36: Finansiella tjänster, speciellt börstjänster och tjänster i samband med en elektronisk börs; banktjänster, clearinginstitutstjänster och börs- och/eller finansmäkleri; notering av aktiebörspriser; framtagning, beräkning och publicering av index i samband med värdepapper och terminskontrakt; information avseende finans- och börsverksamhet via direktanslutning från databaser eller Internet.
- Klass 38: Telekommunikation, nämligen mottagning, uppsökning och överföring av information och data via elektronisk överföring; upplåtande av åtkomst av datoriserade databaser och datornät.
- Klass 42: Utarbetande och uppdatering av databehandlingsprogram; utarbetande av databaser avseende börs- och finanstjänster; uthyrning av datoriserade databaser.

SDAX

EU-varumärke med registreringsnummer 3109386.

- Klass 9: Databehandlingsprogram.
- Klass 16: Trycksaker, publikationer (skrifter).
- Klass 35: Systematisering och sammanställande av information och data i en databas.
- Klass 36: Finansiella tjänster, speciellt börstjänster och tjänster i samband med en elektronisk börs; banktjänster, clearinginstitutstjänster och börs- och/eller finansmäkleri; notering av aktiebörspriser; framtagning, beräkning och publicering av index i samband med värdepapper och terminskontrakt; information avseende finans- och börsverksamhet via direktanslutning från databaser eller Internet.
- Klass 42: Utarbetande och uppdatering av databehandlingsprogram; utarbetande av databaser avseende börs- och finanstjänster; uthyrning av datoriserade databaser.

The logo consists of the letters 'SDAX' in a bold, white, sans-serif font. The letters are set against a solid black rectangular background. The 'S' and 'D' are slightly larger than the 'A' and 'X', and the 'X' has a distinctive shape with a sharp point on its right side.

EU- varumärke med registreringsnummer 3109501.

- Klass 9: Databehandlingsprogram.

- Klass 16: Trycksaker, publikationer (skrifter).
- Klass 35: Systematisering och sammanställande av information och data i en databas.
- Klass 36: Finansiella tjänster, speciellt börstjänster och tjänster i samband med en elektronisk börs; banktjänster, clearinginstitutstjänster och börs- och/eller finansmäkleri; notering av aktiebörspriser; framtagning, beräkning och publicering av index i samband med värdepapper och terminskontrakt; information avseende finans- och börsverksamhet via direktanslutning från databaser eller Internet.
- Klass 38: Telekommunikation, nämligen mottagning, uppsökning och överföring av information och data via elektronisk överföring; upplåtande av åtkomst av datoriserade databaser och datornät.
- Klass 42: Utarbetande och uppdatering av databehandlingsprogram; utarbetande av databaser avseende börs- och finanstjänster; uthyrning av datoriserade databaser.

TECDAX

EU-varumärke med registreringsnummer 2985885.

- Klass 9: Databehandlingsprogram.
- Klass 16: Trycksaker, publikationer (skrifter).
- Klass 35: Systematisering och sammanställande av information och data i en databas.
- Klass 36: Finansiella tjänster, speciellt börstjänster och tjänster i samband med en elektronisk börs; banktjänster, clearinginstitutstjänster och börs- och/eller finansmäkleri; notering av aktiebörspriser; framtagning, beräkning och publicering av index i samband med värdepapper och terminskontrakt; information avseende finans- och börsverksamhet via direktanslutning från databaser eller Internet.
- Klass 38: Telekommunikation, nämligen mottagning, uppsökning och överföring av information och data via elektronisk överföring; upplåtande av åtkomst av datoriserade databaser och datornät.
- Klass 42: Utarbetande och uppdatering av databehandlingsprogram; utarbetande av databaser avseende börs- och finanstjänster; uthyrning av datoriserade databaser.

TECDAX

EU-varumärke med registreringsnummer 3167591.

- Klass 9: Databehandlingsprogram.
- Klass 16: Trycksaker, publikationer (skrifter).

- Klass 35: Systematisering och sammanställande av information och data i en databas.
- Klass 36: Finansiella tjänster, speciellt börstjänster och tjänster i samband med en elektronisk börs; banktjänster, clearinginstitutstjänster och börs- och/eller finansmäkleri; notering av aktiebörspriser; framtagning, beräkning och publicering av index i samband med värdepapper och terminskontrakt; information avseende finans- och börsverksamhet via direktanslutning från databaser eller Internet.
- Klass 38: Telekommunikation, nämligen mottagning, uppsökning och överföring av information och data via elektronisk överföring; upplåtande av åtkomst av datoriserade databaser och datornät.
- Klass 42: Utarbetande och uppdatering av databehandlingsprogram; utarbetande av databaser avseende börs- och finanstjänster; uthyrning av datoriserade databaser.

TecDAX

EU-varumärke med registreringsnummer 3109411.

- Klass 9: Databehandlingsprogram.
- Klass 16: Trycksaker, publikationer (skrifter).
- Klass 35: Systematisering och sammanställande av information och data i en databas.
- Klass 36: Finansiella tjänster, speciellt börstjänster och tjänster i samband med en elektronisk börs; banktjänster, clearinginstitutstjänster och börs- och/eller finansmäkleri; notering av aktiebörspriser; framtagning, beräkning och publicering av index i samband med värdepapper och terminskontrakt; information avseende finans- och börsverksamhet via direktanslutning från databaser eller Internet.
- Klass 38: Telekommunikation, nämligen mottagning, uppsökning och överföring av information och data via elektronisk överföring; upplåtande av åtkomst av datoriserade databaser och datornät.
- Klass 42: Utarbetande och uppdatering av databehandlingsprogram; utarbetande av databaser avseende börs- och finanstjänster; uthyrning av datoriserade databaser.

ÖKODAX

EU-varumärke med registreringsnummer 6470471.

- Klass 16: Trycksaker, publikationer (skrifter) med anknytning till börs- och finanstjänster.
- Klass 35: Systematisering och sammanställande av information och data i en datoriserad databas.
- Klass 36: Finansiella tjänster, speciellt börstjänster och tjänster i samband med en elektronisk börs; banktjänster, clearinginstitutstjänster och börs- och/eller finansmäkleri; notering av aktiebörspriser; fastställande och beräkning av index i samband med värdepapper och terminskontrakt; information avseende finans- och börsverksamhet via direktanslutning från databaser eller Internet.

RDAX

Internationell registrering med giltighet i den Europeiska Unionen med registreringsnummer W862761.

- Klass 9: Computer programs.
- Klass 16: Printed matter, printed publications.
- Klass 35: Compilation and systematization of information and data into computer databases.
- Klass 36: Financial affairs, in particular services of a stock exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank, of a clearing house, as well as of a stock and/or financial broker; stock exchange quotations; ascertaining, calculating and issuing of indices in connection with securities and options and futures contracts; information services relating to finance and the stock exchange provided on-line from computer databases or the Internet.
- Klass 38: Telecommunication services, namely reception, retrieval and transmission of information and data by means of electronic transmission; providing of user access to computer databases and computer networks; rental of access time to computer databases.
- Klass 42: Design and updating of computer software; creating of databases relating to stock exchange services and financial services (computer services).

X-DAX

Internationell registrering med giltighet i den Europeiska Unionen med registreringsnummer W903634.

- Klass 16: Printed matter, printed publications in connection with stock exchange and financial services.
- Klass 35: Systematization and compilation of data into computer data bases.
- Klass 36: Financial affairs, in particular services of a stock exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank, of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker; stock exchange quotations; ascertaining and calculating of indices in connection with securities and options and futures

contracts; information services relating to finance and the stock exchange provided online from computer databases or the Internet.

Vidare har Deutsche Börse anfört att varukännetecknet DAX är väl ansett och att användningen av innehavarens märke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Mäklarringen Svenska Aktiebolag bestrider grunderna för invändningen.

Deutsche Börses utveckling av talan

Till stöd för sin invändning anför Deutsche Börse i huvudsak följande. DAX är ett i omsättningskretsen mycket etablerat tjänstevarumärke som är känt på marknaden. Man kan mäta vilken marknadspenetrering och följaktligen vilken märkeskänedom som finns om märket DAX i Sverige genom omfattningen på hur DAX rapporteras i svensk media. DAX är en viktig del av beslutsunderlaget i Sverige vid placeringsbeslut and andra finansiella beslut. Detta till den grad att DAX rapporteras och följs i realtid i samtliga ledande källor till finansiell- och börsinformation. Till följd av detta skall DAX ges ett större skyddsomfång än vad som normalt erkänns för trebokstavskombinationer och istället behandlas som ett varumärke som genom stor marknadsexponering har fått en förhöjd särskiljningsförmåga.

DAX ingår i sin helhet i Mäklarringens märke STRAX DAX. STRAX är ett prefix till DAX i detta märke. Normalt brukar konsumenter fästa störst vikt vid inledningen av ett varumärke men då prefixet STRAX enbart är en benämning till det dominerande ordet DAX har prefixet liten inverkan på helhetsintrycket av märket STRAX DAX. De motstående märkena är dessutom konceptuellt lika då båda består av anspelningar på när något ska ske eller göras. Märkena är således lika i visuellt, fonetiskt och konceptuellt hänseende. Vidare föreligger det identitet eller åtminstone en mycket hög grad av tjänsteslagslikhet mellan de motstående märkena.

Deutsche Börse är innehavare av 15 EU-varumärken bestående av eller innehållande DAX. Dessa varumärken används som en varumärkesserie för att benämna olika aktieindex. Det bärande elementet i samtliga av Deutsche Börses märken är DAX. Mäklarringens märke STRAX DAX följer samma struktur med ett bestämmande prefix kombinerat med det i omsättningskretsen mycket distinkta suffixet DAX. Det finns således en uppenbar risk att STRAX DAX kommer att uppfattas som en ny form av index eller en ny tjänst från Deutsche Börse.

STRAX DAX knyter an till den produktpersonlighet för tjänster i klass 36 som är knuten till DAX, och placerar det i konsumentens associativa rymd, flyttas de positiva associationer och det höga förtroende på korrekthet som är knutna till DAX till det yngre kännetecknet. Genom associationsöverföringen dräneras på sikt Deutsche Börses *brand equity* och *goodwill* i DAX. Den samlade associativa kraften och värdet i DAX kommer således att spädas ut och märket DAX skadas.

Till stöd för sin talan har Deutsche Börse inkommit med följande material:

- Deutsche Börse celebrates an anniversary – a chronicle of efficient markets.
- Utskrifter från SVD.se daterade 23 november 2015.
- Utskrift från DN.se Näringsliv daterad 23 november 2015.

- Skärmdump och utskrift från morningstar.se daterade 23 november 2015.
- Skärmdumpar från di.se daterad 23 november 2015.
- Utskrift från nordnet.se daterad 23 november 2015.
- Utskrift från tradingsportalen.com daterad 23 november 2015.
- Utskrifter från SVT.SE/SVTTEXT daterade 23 november 2015.
- Skärmdumpar från bloomberg.com daterade 23 november 2015.
- Utskrift från reuters.com daterad 23 november 2015.
- Utskrift från boerse-frankfurt.de daterad 24 november 2015.

Mäklarringens utveckling av bestridandet

Till stöd för sitt bestridandet anför Mäklarringen i huvudsak följande. Mäklarringens verksamhet är uteslutande inriktad på fastighetsmäklari och syftet med registreringen STRAX DAX är att använda kännetecknet i sin verksamhet som fastighetsmäklare. Kännetecknet är en ordlek med begreppet *strax dax* som bland annat kan användas inför en kommande fastighetsförsäljning som Mäklarringen administrerar. Ordet *DAX* används enbart för att uppmärksamma om att det snart kommer ske en försäljning. Det har således ingen helst koppling eller referens till betydelsen i Deutsche Börses märke DAX, vilket anses vara beskrivande och enbart är en förkortning för *Deutscher Aktien Index*, och den verksamhet som Deutsche Börsen bedriver. Märket STRAX DAX och Deutsche Börses märken avser inte tjänster av samma eller liknande slag även om registreringen till viss del innefattar samma klasser som för Deutsche Börses märken. På grund av den stora skillnad som föreligger mellan Mäklarringens respektive Deutsche Börses verksamhet är förväxlingsrisken mellan kännetecknet STRAX DAX och DAX, ensam eller som suffix, obefintlig varigenom omsättningskretsen inte kan anses få uppfattningen att det finns ett samband mellan Mäklarringen och Deutsche Börse. Av Deutsche Börses invändning framgår inte närmare hur Mäklarringens nyttjande av STRAX DAX i sin verksamhet som fastighetsmäklare skulle urvattna eller på annat sätt otillbörligen dra nytta av Deutsche Börses märken.

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 varukännetecken.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 2 varumärkeslagen, en internationell varumärkesregistrering som fått giltighet i Sverige.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumärkeslagen, ett EU-varumärke.

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).

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).

När en invändning mot ett varumärke baseras på flera äldre varumärken och dessa varumärken har särdrag som ger anledning att betrakta dem som en enda "serie" eller "familj", kan en förväxlingsrisk uppkomma genom att det ifrågasatta varumärket och de äldre varumärkena som ingår i serien kan associeras med varandra. Innehavaren av en serie äldre registreringar måste styrka användningen av alla varumärken som ingår i serien eller åtminstone ett antal varumärken som kan utgöra en "serie". Vidare måste det sökta varumärket inte bara likna varumärkena som ingår i serien, utan också ha särdrag som kan medföra att det associeras med serien. Om den som framställer en invändning har bevisat att det finns en varumärkesfamilj ska det sökta varumärket och familjen som helhet jämföras. Om det konstateras att den som framställer en invändning har en varumärkesfamilj krävs det att minst tre varumärken används, vilket är den lägsta gränsen för att ett sådant argument ska beaktas. Bevis på användning av endast två varumärken kan inte styrka att det finns en varumärkesserie. Argumentet att det finns en "varumärkesfamilj" behöver inte tas upp som en invändningsgrund i förfarandet, men det kan beaktas som ytterligare omständigheter, bevis och argument.

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 skäligen 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 GÖR FÖLJANDE BEDÖMNING

Kännedomen om Deutsche Börses märken

Deutsche Börse har gjort gällande att deras varumärken bestående av eller innehållande ordet DAX är väl ansedda och att det därmed förvärvat ett utökat skyddsomfång. Vidare har anförts att användningen av Mäklarringens märke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för särskiljningsförmågan eller anseende av Deutsche Börses märken. Det av Deutsche Börse ingivna materialet utgör inte ett tillförlitligt underlag för bedömningen av omsättningskretsens kännedom om de återopade märkena bestående av eller innehållande DAX. De återopade varumärkena ska därför vid den fortsatta prövningen inte anses åtnjuta s.k. anseendeskydd. Emellertid får det av Deutsche Börse anförts anses visa att varumärket DAX har varit i bruk under en längre tidsperiod med en viss styrka vad gäller exponering och geografisk spridning. Mot denna bakgrund finner PRV att varumärket DAX åtnjuter en något förstärkt känneteckenskraft i Sverige i förhållande till *finansiella tjänster* samt *tjänster tillhandahållna av en börs- och/eller finansmäklare* i klass 36. Detta är en omständighet som ska beaktas vid förväxlingsbedömningen.

Förväxlingsbedömningen

Deutsche Börse har återopat 15 äldre kännetecken bestående av eller innehållande märkesordet DAX till stöd för sin invändning. Av processekonomiska skäl kommer prövningen inledningsvis begränsas till det märket som ligger närmast Mäklarringens registrering STRAX DAX, nämligen EU-varumärke DAX med registreringsnummer 937821.

Graden av likhet mellan tjänsten finansiell och ekonomisk rådgivning som Mäklarringens registrering avser i klass 36 och de tjänster som tjänster som Deutsche Börses märke DAX med registreringsnummer 937821 avser i samma klass

Mäklarringens registrering avser bland annat *finansiell och ekonomisk rådgivning vid fastighetsmäklari* i klass 36. Deutsche Börses märke DAX med registreringsnummer 937821 är registrerat för bland annat *finansiella tjänster* i samma klass. Tjänsten *finansiell och ekonomisk rådgivning vid fastighetsmäklari* som Mäklarringens märke avser i klass 36 faller inom den bredare kategorin av *finansiella tjänster* som Deutsche Börses märke avser i samma klass. De motstående märkena avser därmed identiska tjänster.

Graden av likhet mellan mäklartjänster som Mäklarringens registrering avser i klass 36 och de tjänster som tjänster som Deutsche Börses märke DAX med registreringsnummer 937821 avser i samma klass

Mäklarringens registrering avser bland annat *mäklartjänster* i klass 36. Deutsche Börses märke DAX med registreringsnummer 937821 är registrerat för bland annat *finansiella tjänster, speciellt tjänster som tillhandahålls av en börs, en bank och en börs-och/eller finansmäklare* samt i samma klass. De *mäklartjänster* som Mäklarringens märke avser i klass 36 innefattar bl.a. sådana tjänster som Deutsche Börses märke avser i samma klass. Eftersom PRV inte kan dissekera den bredare kategorin av Mäklarringens tjänster bedöms dessa vara identiska med Deutsche Börses tjänster.

Graden av likhet mellan juridiska tjänster som Mäklarringens registrering avser i klass 45 och de tjänster som Deutsche Börses märke DAX med registreringsnummer 937821 avser

Mäklarringens registrering avser *juridiska tjänster* i klass 45. Deutsche Börses märke DAX med registreringsnummer 937821 är registrerat för bland annat *finansiella tjänster* i klass 36. Även om i båda de motstående tjänster ingår rådgivning och konsultation är lika i sin art, skiljer dessa tjänster sig åt. *Juridiska tjänster* och *finansiella tjänster* har olika avsedda ändamål. Tjänsterna är inte heller utbytbara och således inte konkurrerande. Även om en konsument kan välja att använda båda tjänsterna i kombination så är dessa inte väsentliga för varandra. Således är dessa inte komplementära. Vidare erbjuds dessa tjänster i vanliga fall inte av samma näringsidkare. Det föreligger därmed ingen likhet i varumärkesrättslig mening mellan juridiska tjänster i klass 45 och finansiella tjänster i klass 36. De resterande varor och tjänster som Deutsches Börses märke är registrerat för anses inte heller vara av liknande slag som *juridiska tjänster* som Mäklarringens märke är registrerat för i klass 45.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Deutsche Börses märke:

Mäklarringens märke:

DAX	STRAX DAX
-----	-----------

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 inom finansbranschen specialiserade näringsidkare.

Mäklarringens märke har lydelsen STRAX DAX. Deutsche Börses märke består av ordet DAX. Märkena skiljer sig åt genom det inledande ordet STRAX i Mäklarringens märke. De motstående märkena avslutas dock med ordet DAX. Deutsche Börses märke DAX ingår således in sin helhet i Mäklarringens märke. Sammanfattningsvis föreligger visuell och fonetisk likhet mellan märkena.

Förekomsten av ordet DAX i de motstående märkena gör att märkena framkallar starka associationer till tidsadverbet *dags*. Det föreligger därmed en begreppsmässig likhet mellan märkena.

Sammantaget föreligger märkeslikhet mellan märkena.

I förevarande fall har det äldre varumärket som en helhet ingen språklig innebörd som kan sättas i samband med de varor och tjänster det avser. Även om märket endast består av tre bokstäver och märkets ursprungliga särskiljningsförmåga till följd av detta är något begränsad, så måste det även beaktas att märket har använts i sådan utsträckning att det åtnjuter en förstärkt känneteckenskraft i förhållande till *finansiella tjänster* samt *tjänster tillhandahållna av en börs- och/eller finansmäklare* i klass 36.

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.

Vid en samlad bedömning måste hänsyn tas till det faktum att varumärket har förvärvat en förstärkt känneteckenskraft till finansiella tjänster i klass 36. Med hänsyn härtill, samt med beaktande av föreliggande tjänsteslagsidentitet, finner PRV att de motstående kännetecknen är förväxlingsbara med avseende på de *mäklartjänster* och tjänsterna *finansiell och ekonomisk rådgivning vid fastighetsmäklari* som Mäklarringens märke avser i klass 36. Detta trots att genomsnittskonsumenten är särskilt uppmärksam vid köp av finansiella tjänster.

Som ovan anförts är en relevant omständighet inom ramen för förväxlingsbedömningen frågan om Deutsche Börses märke DAX kan anses tillhöra en familj eller serie av äldre varumärken. I förevarande ärende har inte Deutsche Börse uppfyllt kravet på att tillhandahålla bevis om användningen av alla, eller tillräckligt många av, varumärken i den återopade serien. Till följd härav kan Deutsche Börses märken inte anses utgöra en varumärkesfamilj och således inte heller tillerkännas ett serieskydd. Följaktligen ska risken för förväxling enbart bedömas genom att vart och ett av de äldre varumärkena jämförs med innehavarens märke (jfr. Förstainstansrättens avgörande i mål T-194/03, "BAINBRIDGE", punkt 126).

Vid dessa förhållanden saknas anledning av pröva huruvida invändarens övriga varumärken utgör hinder mot Mäklarringens registrering avseende klass 36. De kännetecknen som Deutsche Börses i övrigt återopat skiljer än mer från Mäklaringens registrering, varför inte heller dessa utgör hinder mot registreringen vad avser klass 45.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska Mäklarringens registrering upphävas med avseende på samtliga tjänster i klass 36. Registreringen ska följaktligen bestå för tjänster i klass 45.

Invändningen utgör därmed hinder mot att låta en del av registreringen bestå.

Beslutat 2016-04-05

Nina Isaksson

André Bosse

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.