



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020112

BESLUT
2021-12-17
Stockholm

Mål nr
PMÖÄ 4775-21

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2021-03-29 i mål nr PMÄ 20757-20, se bilaga A

PARTER

Klagande

If Skadeförsäkring Holding AB (publ), 556241-7559
c/o If Koncernjuridik
106 80 Stockholm

Ombud: Jur.kand. A.G. och jur.kand. G.M.
AWA Sweden AB
Box 45086
104 30 Stockholm

Motpart

Patent- och registreringsverket
Varumärkesenheten
Box 530
826 27 Söderhamn

SAKEN

Registrering av varumärke

PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Patent- och marknadsöverdomstolen avslår överklagandet.

Dok.Id 1753495

Postadress Box 2290 103 17 Stockholm	Besöksadress Birger Jarls Torg 16	Telefon 08-561 670 00 08-561 675 00 E-post: svea.hovratt@dom.se www.patentochmarknadsoverdomstolen.se	Telefax	Expeditionstid måndag – fredag 09:00–16:30
---	---	---	----------------	---

YRKANDEN

If Skadeförsäkring Holding AB (publ) (If Skadeförsäkring) har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska bevilja registrering för det sökta varumärket enligt de yrkanden som framställdes vid Patent- och marknadsdomstolen.

Patent- och registreringsverket (PRV) har motsatt sig ändring av Patent- och marknadsdomstolens beslut.

GRUNDER

Parterna har åberopat samma omständigheter till stöd för talan som i Patent- och marknadsdomstolen och här utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som där, dock med följande förtydliganden och tillägg.

If Skadeförsäkring

Omsättningskretsen har en förhöjd uppmärksamhetsgrad till följd av de aktuella tjänsternas karaktär.

Ordkombinationen VID DIN SIDA är bildad av i svenska språket vanliga ord som omsättningskretsen har anledning att uppfatta som en reklamfras eller slogan med en uteslutande lovordande karaktär. Kännetecknens lydelse uppvisar inte något särdrag i form av många betydelser, fantasifullhet eller någon överraskande eller oväntad karaktär som medför att omsättningskretsen kan skilja aktuella tjänster från motsvarande tjänster från andra företag.

De i målet aktuella tjänsterna efterfrågas av någon som behöver hjälp och stöd i medicinskt eller juridiskt avseende eller vad gäller säkerhet. I förhållande till sådana tjänster uttrycker kännetecknen VID DIN SIDA rent bokstavligen ett uttalande som endast betonar att kunden kan lita på tjänsteleverantören. Budskapet är att tjänsteleverantören lovar att alltid finnas där och ställa upp för kunden. Utan ytterligare

information, t.ex. i form av tjänsteleverantörens firma eller annat varumärke, kommer kunden inte att uppfatta det som om att en specifik näringsidkare står bakom uttalandet.

Märkesdelen IF har en framträdande roll i det sökta märket och IF är således den särskiljande och dominerande delen i det sökta märket. Konsumenter kommer i första hand att identifiera och fästa vikt vid IF, och i andra hand notera det allmänt hållna budskapet VID DIN SIDA. I vart fall sätter inte VID DIN SIDA en sådan prägel på det sökta varumärket att konsumenterna har anledning att förväxla det sökta varumärket med de äldre kännetecknen VID DIN SIDA.

Den särskiljande och dominerande ställning som märkesdelen IF har i det sökta märket medför att de äldre kännetecknen VID DIN SIDA, även med en minimal nivå av särskiljningsförmåga, inte får någon självständig kännetecknande ställning i det yngre märket.

Det föreligger inte någon likhet mellan den verksamhet som anges i verksamhetsbeskrivningen för det företag som innehar näringskännetecknet VID DIN SIDA och de sökta tjänsterna. Verksamhetsbeskrivning avser inte någon vård som relaterar till medicinska tjänster. Inte heller avser verksamheten någonting som liknar förmedling av medicinska tjänster.

PRV

En reklamfras som utöver en rent säljfrämjande funktion uppfattas som en ursprungsangivelse kan inneha erforderlig särskiljningsförmåga. I synnerhet gäller detta om reklamfrasen har flera betydelser, utgör en ordlek eller uppfattas som fantasifull, överraskande och oväntad. Fantasifullhet eller överraskningsmoment är dock inga krav för registrering av flerordsmärken, utan en slogan kan i sig inneha för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och ska inte bedömas utifrån andra kriterier än vad som gäller andra typer av varumärken.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

Inledning

Huvudfrågan i målet är om det föreligger en risk för att det av If Skadeförsäkring sökta ordvarumärket IF VID DIN SIDA kan förväxlas med företagsnamnet Vid din sida respektive ordvarumärket VID DIN SIDA (för en närmare beskrivning av bakgrunden, se Patent- och marknadsdomstolens beslut s. 1 och 2).

Rättsliga utgångspunkter

Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer i Patent- och marknadsdomstolens redogörelse för de rättsliga utgångspunkterna (se s. 4–6 i beslutet) med följande tillägg.

Till att börja med kan konstateras att ett nationellt registrerat varumärke, som åberopas till stöd för en invändning mot registrering av ett EU-varumärke, måste tillerkännas en viss särskiljningsförmåga (se EU-domstolens dom den 24 maj 2012, Formula One Licensing, C-196/11 P, EU:C:2012:314, punkterna 44–47). Hur det förhåller sig med ett nationellt registrerat varumärke som åberopas till stöd för en invändning enligt varumärkeslagen (2010:1877) återkommer Patent- och marknadsöverdomstolen till nedan.

Vid bedömningen av särskiljningsförmågan för ett kännetecken som består av en reklamslogan, kvalitetsbeteckning eller uppmaning att köpa de varor eller tjänster som avses med kännetecknet, ska det inte tillämpas strängare kriterier på detta än de kriterier som är tillämpliga på andra typer av kännetecken (se t.ex. EU-domstolens dom den 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, EU:C:2001:510, punkten 40).

Enbart den omständigheten att ett kännetecken uppfattas som ett reklambudskap av omsättningskretsen, och att det mot bakgrund av dess lovordande karaktär i princip skulle kunna användas av andra företag, är alltså i sig inte tillräckligt för att dra slutsatsen att kännetecknet saknar särskiljningsförmåga (se t.ex. EU-domstolens dom den

21 januari 2010, Audi mot harmoniseringsbyrån, EU:C:2010:29, C-398/08 P, punkten 44).

I den utsträckning som omsättningskretsen uppfattar kännetecknet som en upplysning om dess ursprung saknar den omständigheten att det samtidigt uppfattas som ett reklambudskap betydelse för dess särskiljningsförmåga. Av det anförda följer även att det inte krävs att en reklamslogan ska ha t.ex. fantasiinslag för att en sådan slogan ska anses ha den minsta särskiljningsförmåga som krävs (se t.ex. Audi mot harmoniseringsbyrån, punkten 45).

Omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumärke åstadkommer kan under vissa förhållanden domineras av en eller flera av varumärkets beståndsdelar. Men som Patent- och marknadsdomstolen har redogjort för ska bedömningen av likheten mellan två varumärken inte endast avse en beståndsdel i ett sammansatt varumärke som jämförs med ett annat varumärke. (Se EU-domstolens beslut den 28 april 2004, Matratzen Concord, EU:C:2004:233, C-3/03 P, punkten 32).

Tvärtom ska jämförelsen göras genom en helhetsbedömning av vart och ett av de aktuella varumärkena med hänsyn till bl.a. märkenas särskiljande och mest framträdande beståndsdelar (se EU-domstolens dom 11 november 1997, SABEL, EU:C:1997:528, C-251/95, punkten 23). Det är endast när alla andra beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten kan grunda sig enbart på den dominerande beståndsdel (se EU-domstolens dom den 12 juni 2007, Shaker, EU:C:2007:333, C-334/05 P, punkten 42).

EU-domstolen har preciserat att den beståndsdel som är gemensam för de motstående varumärkena, även när den inte är dominerande för helhetsintrycket, ska beaktas vid bedömningen av de motstående varumärkenas likhet om denna gemensamma beståndsdel själv utgör det äldre varumärket och behåller en självständig kännetecknande ställning i det varumärke som avses med registreringsansökan (se EU-domstolens beslut den 22 januari 2010, ecoblue mot harmoniseringsbyrån o.a., EU:C:2010:35, C-23/09 P, punkten 45).

För det fall att en gemensam beståndsdel behåller en självständig kännetecknande ställning i det sammansatta kännetecknet kan helhetsintrycket av det sammansatta kännetecknet leda allmänheten till att tro att varorna eller tjänsterna i fråga härrör från företag som åtminstone har ekonomiska band. Om så är fallet anses det föreligga en förväxlingsrisk (se EU-domstolens dom den 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, punkterna 30, 31 och 36).

En beståndsdel i ett sammansatt kännetecken anses dock inte behålla en sådan självständig särskiljande ställning om beståndsdelarna tillsammans med den eller de andra beståndsdelarna i kännetecknet utgör en enhet som har en annan betydelse än beståndsdelarna sedda var för sig (se EU-domstolens dom den 22 oktober 2015, BGW, EU:C:2015:714, C-20/14, punkten 39).

Även en beståndsdel med endast låg särskiljningsförmåga kan i princip dominera helhetsintrycket av ett sammansatt varumärke eller ha en självständig och kännetecknande ställning i ett sådant varumärke, om denna beståndsdel på grund av exempelvis sin placering i kännetecknet eller sin storlek kan uppfattas av konsumenten och stanna kvar i dennes minne (se BGW, punkten 40).

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning

Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer i Patent- och marknadsdomstolens bedömning att omsättningskretsen omfattar konsumenter i allmänhet, dock med det tillägget att dessa får anses ha en något förhöjd uppmärksamhetsgrad med hänsyn till karaktären av bl.a. de medicinska tjänster som ansökan avser. Vidare delar Patent- och marknadsöverdomstolen underinstansens bedömning att det sökta varumärket – enligt såväl förstahandsyrkandet som andrahandsyrkandet – avser tjänster av samma eller liknande slag som det äldre varumärket och den verksamhet som bedrivs under företagsnamnet.

Frågan är sedan om det föreligger märkeslikhet vid en jämförelse mellan det sökta ordvarumärket IF VID DIN SIDA och de äldre kännetecknen VID DIN SIDA.

Inledningsvis konstaterar Patent- och marknadsöverdomstolen att de äldre kännetecknen har registrerats och alltså är registrerade. Som redogörs för ovan måste ett åberopat nationellt, registrerat kännetecken tillerkännas en viss särskiljningsförmåga i ett invändningsförfarande beträffande ett EU-varumärke. Motsvarande måste, enligt Patent- och marknadsöverdomstolen, gälla i en situation som den förevarande när nationella kännetecken åberopas till stöd för en invändning mot registreringen av ett nationellt varumärke. Utgångspunkten vid den förväxlingsbedömning som nu ska göras måste därför vara de äldre kännetecknen ska tillerkännas en viss särskiljningsförmåga.

If Skadeförsäkring har gjort gällande att de äldre kännetecknen i vart fall har en mycket låg särskiljningsförmåga eftersom kännetecknen endast består av en reklamfras eller slogan med en uteslutande lovordande karaktär. I linje med vad EU-domstolen har uttalat kan emellertid omsättningskretsen uppfatta en reklamslogan både som ett reklambudskap och en uppgift om varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. Uttrycket VID DIN SIDA i de äldre kännetecknen framstår, som underinstansen funnit, närmast som en slogan. Men det får, enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening, anses vara i viss mån suggestivt och därmed inte direkt beskrivande för de aktuella tjänsterna.

Med denna utgångspunkt beträffande de äldre kännetecknens särskiljningsförmåga instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i Patent- och marknadsdomstolens bedömning att det föreligger en hög grad av märkeslikhet mellan det sökta varumärket och de äldre kännetecknen. Patent- och marknadsöverdomstolen delar också underrettens bedömning att beståndsdelens VID DIN SIDA inte är försumbar i det helhetsintryck som det sökta varumärket åstadkommer, utan att beståndsdelens i själva verket behåller en självständig kännetecknande ställning. Vid den helhetsbedömning som ska göras finner därför Patent- och marknadsöverdomstolen, i likhet med Patent- och

marknadsdomstolen, att det finns en risk för förväxling mellan det sökta varumärket och de äldre kännetecknen. Överklagandet ska därför avslås i dess helhet.

Överklagande

Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknadsöverdomstolens beslut inte får överklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut får därför inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Per Carlson samt hovrättsråden Kerstin Norman och Mattias Pleiner, referent.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen

PROTOKOLL
2021-03-29
Handläggning i
Stockholm

Aktbilaga 13
Mål nr
PMÄ 20757-20

Handläggning i parternas utevaror

RÄTTEN

Tingsfiskalen Maud Grund

PROTOKOLLFÖRARE

Tingsnotarien Felicia Taubert

PARTER

Klagande

If Skadeförsäkring Holding AB (publ), 556241-7559

Barks väg 15

106 80 Stockholm

Ombud: Jur.kand. A.G. och jur.kand. G.M.

AWA Sweden AB

Box 45086

104 30 Stockholm

Motpart

Patent- och registreringsverket

PRV Söderhamn

Box 530

826 27 Söderhamn

SAKEN

Registrering av varumärke

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets beslut den 26 oktober 2020 i ärende 2020/06416, se [bilaga 1](#)

BAKGRUND

If Skadeförsäkring Holding AB (publ) (If Skadeförsäkring) ansökte hos Patent- och registreringsverket (PRV) om registrering av ordvarumärket IF VID DIN SIDA för följande tjänster.

Dok.Id 2311415

Postadress

Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress

Rådhuset,
Scheelegatan 7

Telefon

08- 561 654 70

E-post: stockholmstingsratt@dom.se
www.stockholmstingsratt.se

Telefax**Expeditionstid**

måndag – fredag
08:00–16:00

Klass 44: *Medicinska tjänster; förmedling av medicinska tjänster.*

Klass 45: *Säkerhetstjänster; konsultationer i säkerhetsfrågor;
konsultationstjänster relaterad till säkerhet; juridiska tjänster.*

PRV avslog ansökan och anförde i huvudsak att det sökta varumärket såvitt avsåg tjänster i klass 44 är förväxlingsbart med företagsnamnet Vid din sida. Av verksamhetsbeskrivningen för Vid din sida framgår att bolaget ska "[...] utföra sociala projekt inom socialtjänsten, omsorgen, behandlingshem, kyrkor, stiftelser och för enskilda personer. Öppna sociala insatser för, och omvårdnad av, äldre personer, utskänkning av förtäring och dryck och annan omvårdnad, social verksamhet, vård och omsorg, hemtjänst, äldreboende, behandlingshem, projekt inom socialtjänst för juridiska och enskilda personer och därmed förenlig verksamhet."

PRV anförde även att det sökta varumärket såvitt avsåg tjänster i klass 45 är förväxlingsbart med ordvarumärket Vid din sida (registreringsnummer 604741) vilket är registrerat för följande tjänster.

Klass 44: *Medicinska tjänster, veterinära tjänster, hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur.*

Klass 45: *Juridiska tjänster, säkerhetstjänster för fysiskt skydd av materiell egendom och människor, personliga och sociala tjänster som utförs utifrån andra människors behov, hemtjänst.*

Vidare framhöll PRV att de äldre kännetecknen ingick i det sökta varumärket som ett särskiljande begrepp och att märkena därför var visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt i hög grad lika.

YRKANDEN M.M.

If Skadeförsäkring har överklagat PRV:s beslut och begärt att Patent- och marknadsdomstolen ska bevilja registrering för det sökta varumärket, i första hand, för samtliga sökta tjänster och, i andra hand, för förmedling av medicinska tjänster.

PRV har i samband med överlämnandet av ärendet uppgett att skäl för ändring saknas.

GRUNDER M.M.

If Skadeförsäkring har som grund för överklagandet anfört samma omständigheter som hos PRV, med i huvudsak följande tillägg och förtydliganden. Det sökta varumärket är inte förväxlingsbart med de anförda kännetecknen som saknar, alternativt har en mycket låg grad av, särskiljningsförmåga. Särskiljningsförmågan ska bedömas utifrån uppfattningen hos konsumenten i allmänhet. Även om de anförda kännetecknen bedöms ha en miniminivå av särskiljningsförmåga för aktuella tjänster, måste skyddsomfånget bedömas vara så smalt att tillägget av dominanten IF i det sökta märket gör att detta skiljer sig tillräckligt från de anförda kännetecknen. PRV har inte redogjort på något sätt för hur PRV har kommit fram till att begreppet VID DIN SIDA är särskiljande i sig eller ingår i If Skadeförsäkrings sökta märke som ett särskiljande begrepp.

Den inledande delen av ett märke har stor betydelse för hur märket uppfattas av omsättningskretsen. Därmed skiljer sig de motstående kännetecknen både visuellt och fonetiskt. Det föreligger även en viktig begreppsmässig skillnad eftersom omsättningskretsen direkt kommer att associera till If Skadeförsäkring när de ser eller hör märket IF VID DIN SIDA. Omsättningskretsen kommer omedelbart att uppfatta märket som att det är If Skadeförsäkring som erbjuder sina tjänster och som kommer att stå vid hens sida och ge stöd. De av PRV anförda kännetecknen relaterar inte till något annat än att någon, vem som helst, står vid hens sida. Möjligen kan vissa

konsumenter göra en koppling till det svenska ordet ”om” vilket i så fall även det medför att det sökta märket skiljer sig i konceptuellt hänseende.

Gällande de aktuella tjänsteslagen tillhandahålls och utförs medicinska tjänster av andra företag än de företag som tillhandahåller den sociala omsorg som verksamhetsbeskrivningen avser. Den personal som utför medicinska tjänster har en omfattande medicinsk utbildning som inte de personer har som tillhandahåller tjänster i form av social omsorg och hemtjänst i övrigt.

Skillnaden mellan den sökta tjänsten ”förmedling av medicinska tjänster” och den verksamhet som ska bedrivas under företagsnamnet skiljer sig åt i än högre utsträckning. Det är helt andra företag som förmedlar medicinska tjänster än som tillhandahåller hemtjänst och omsorg i hemmet. De företag som förmedlar medicinska tjänster är inte de företag som faktiskt tillhandahåller de medicinska tjänsterna. Verksamhet i form av förmedling av medicinska tjänster bedrivs framförallt av försäkringsbolag till vilka de personer vänder sig som har en privat sjukförsäkring. Försäkringsbolaget har i sin tur avtal med olika sjukvårdsinrättningar till vilka försäkringsbolaget, ofta efter en bedömning av försäkringstagarens besvär/åkomma, hänvisar försäkringstagaren till en utvald läkarmottagning.

DOMSTOLENS BEDÖMNING

Rättsliga utgångspunkter

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen (2010:1877) 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. På motsvarande sätt kan även ett registrerat företagsnamn utgöra hinder för registrering av ett varumärke (se 2 kap. 9 § 1 varumärkeslagen).

Bestämmelsen i 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen bygger på artikel 5.1 (b) i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. Bestämmelsen ska därför, så långt det är möjligt, tolkas direktivkonformt i enlighet med EU-domstolens praxis.

Av praxis från EU-domstolen följer att förväxlingsrisk föreligger om det finns en risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. Risken för förväxling ska bedömas utifrån en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. (Se EU-domstolens domar den 11 november 1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, p. 18 och 22, den 29 september 1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, p. 16 och 29 samt den 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, p. 17–18.)

Bedömningen av varumärkenas visuella, fonetiska och konceptuella likheter ska göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som märkena åstadkommer med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i det intryck som varumärket förväntas göra hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av den aktuella varan eller tjänsten. Hänsyn ska tas till att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han eller hon har i minnet samt att konsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om. Det ska även beaktas att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar varumärket som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer. (Se Sabel, p. 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, p. 25 och 26.)

I fråga om sammansatta varumärken gäller vidare som utgångspunkt att bedömningen av likheten mellan två varumärken inte endast kan avse en beståndsdel i det sammansatta varumärket som jämförs med ett annat varumärke. Jämförelsen ska tvärtom göras genom att de ifrågavarande varumärkena, betraktade vart och ett för sig,

undersöks i sin helhet. Genomsnittskonsumentens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumärke åstadkommer kan visserligen under vissa förhållanden domineras av en eller flera av varumärkets beståndsdelar. Det är emellertid endast när alla andra beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten kan grunda sig på enbart den dominerande beståndsdel. (Se EU-domstolens dom den 8 maj 2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, p. 22 och 23.)

Det finns ett samspel mellan de faktorer som ska beaktas vid helhetsbedömningen, bl.a. varumärkenas likhet och likheten mellan de varor och de tjänster som varumärkena omfattar. Om likheten mellan de varor och tjänster som varumärkena omfattar är av låg grad, kan det vägas upp av att varumärkena liknar varandra i hög grad och tvärtom. (Se Canon, p. 17, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, p. 19.). Vid bedömningen av varu- och tjänsteslagslikheten ska hänsyn tas till alla relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna, särskilt dess art, avsedda ändamål och användningsområde samt om de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se Canon, p. 23).

Vad nu sagts ska i motsvarande mån tillämpas vid bedömningen av om förväxlingsrisk föreligger mellan ett varukännetecken och ett näringskännetecken, t.ex. ett företagsnamn.

Bedömningen i detta fall

Med hänsyn till de aktuella tjänsternas karaktär bedömer Patent- och marknadsdomstolen att omsättningskretsen i detta fall omfattar i huvudsak konsumenter i allmänhet. Förväxlingsbedömningen ska därför utgå från en normalt samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument. Vidare konstaterar domstolen att de äldre registrerade kännetecknen, vilka består av ordkombinationen VID DIN SIDA som utgör en ordinär sammansättning av vanliga ord och närmast framstår som en slogan, får anses ha åtminstone en låg grad av särskiljningsförmåga

(jfr EU-domstolens dom den 24 maj 2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314 p. 47).

När det gäller frågan om att bedöma likheten mellan de tjänster som de äldre kännetecknen avser respektive de tjänster som If Skadeförsäkring sökt registrering för delar domstolen PRV:s bedömning att det föreligger tjänsteslagslikhet mellan de sökta tjänsterna i klass 44 och den för företagsnamnet registrerade verksamheten. Vad If Skadeförsäkring anfört om att förmedling av medicinska tjänster tillhandahålls av andra företag än de som tillhandahåller den faktiska medicinska tjänsten eller hemtjänst och omsorg i hemmet, förändrar inte domstolens bedömning i denna del. Domstolen konstaterar vidare att även de tjänster som det tidigare varumärket är registrerat för i klass 44 är av samma eller liknande slag som de tjänster som If Skadeförsäkring sökt registrering för i samma klass. Det föreligger således tjänsteslagsidentitet respektive tjänstelagslikhet för samtliga sökta tjänster i klass 44 i förhållande till de motanförda kännetecknen.

If Skadeförsäkring har även sökt registrering för tjänster i klass 45. I likhet med PRV anser domstolen att dessa tjänster är identiska med de tjänster som det motanförda varumärket omfattar i klass 45.

Vad gäller frågan om märkeslikhet konstaterar domstolen att de motanförda kännetecknen ingår i sin helhet i det sökta märket, vilken även innefattar det inledande ordet IF. Även om genomsnittskonsumenten generellt fäster sin uppmärksamhet på begynnelseledet snarare än på slutet av ett märke så kan beståndsdelarna VID DIN SIDA, vilka utgör en enhet, i detta fall inte anses vara så försumbara i det helhetsintryck som det sökta varumärket åstadkommer att de inte ska beaktas vid jämförelsen med de motanförda kännetecknen. Beståndsdelarna VID DIN SIDA får dessutom, trots den låga särskiljningsförmågan, anses ha en självständig kännetecknande ställning i det sökta märket. Dessa omständigheter innebär enligt domstolen att det sökta varumärket och de motanförda kännetecknen får anses vara visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt i hög grad lika. Därtill kommer att den

inledande beståndsdel IF i det sökta märket i detta fall inte kan anses ha en sådan framträdande roll att det utgör en dominerande och särskiljande del av det sökta varumärket som medför att märket ändå ger ett annat helhetsintryck. Sammantaget föreligger således en hög grad av märkeslikhet.

Mot denna bakgrund anser Patent- och marknadsdomstolen att det vid en helhetsbedömning – även med beaktande av att de äldre kännetecknen har en låg grad av särskiljningsförmåga och därmed ett mer begränsat skyddsomfång – finns en risk för förväxling mellan det sökta varumärket och de motanförda kännetecknen. Domstolen instämmer således i PRV:s bedömning att det föreligger hinder för registrering.

BESLUT

Patent- och marknadsdomstolen avslår överklagandet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se [bilaga 2](#) (PMD-13)

Skriftligt överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 19 april 2021. Prövningstillstånd krävs.

Felicia Taubert

Protokollet uppvisat/

2020-10-26

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

INKOM: 2020-12-22
MÅLNR: PMÅ 20757-20
AKTBIL: 3

Text i märket: IF VID DIN SIDA
Ansökningsnr: 2020/06416
Sökande: If Skadeförsäkring Holding AB (publ)
Ombud: AWA Sweden AB
Er referens: 31052233

Avslag av er varumärkesansökan

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår er ansökan om registrering av varumärket *IF VID DIN SIDA*.

Beskrivning av ärendet

Ni har ansökt om registrering av varumärket *IF VID DIN SIDA*.

Vi har bedömt att ert märke kan förväxlas med följande kännetecken:
604741 Vid din sida
19 690630-0386 2 Vid din sida

Det finns ytterligare information om kännetecknen i bilagorna. Där finns också en kopia av er ansökan.

Ni har bestridit detta och i huvudsak framfört att ordkombinationen VID DIN SIDA, i förhållande till de anförda tjänsterna, närmast har anledning att uppfattas som en reklamfras eller slogan med uteslutande lovordande karaktär som kan avse vilken verksamhet eller vilka tjänster som helst.

De aktuella tjänsterna efterfrågas av någon som behöver hjälp eller stöd och i förhållande till sådana tjänster uttrycker VID DIN SIDA rent bokstavligen ett klart värdeomdöme. Eftersom ordkombinationen i sig inte har förmågan att särskilja en näringsidkares verksamhet från en annans saknar uttrycket särskiljningsförmåga.

Ni hänvisar till några beslut från EUIPO där uttrycket BY YOUR SIDE har bedömts sakna särskiljningsförmåga.

I det sökta varumärket utgör IF den dominerande och särskiljande delen och märket kommer av omsättningskretsen direkt att uppfattas som att det är sökanden, företaget IF, som står bakom varumärket. Vad gäller

tjänsteslagslikheten finns en skillnad mellan företagsnamnens verksamhet och de sökta tjänsterna i klass 44.

Sammantaget finns inte någon risk för förväxling.

PRV:s bedömning

Förväxling

Det går inte att registrera ett varumärke om det kan förväxlas med andra kännetecken (varumärken eller företagsnamn) som gäller i Sverige.

När vi bedömer förväxlingsrisken tittar vi dels på hur lika kännetecknen är, dels på om de gäller liknande varor eller tjänster. Vi tittar också på om det finns risk att kunderna tror att kännetecknen har affärsmässiga samband.

Det äldre företagsnamnet har skydd för *vård och omsorgsverksamhet* samt *hemtjänst* som är av samma och liknande slag som era *medicinska tjänster* samt *förmedling av medicinska tjänster* i klass 44.

Vad gäller det motanförda varumärket har det skydd för tjänster i klass 45 som är identiska med era sökta tjänster *säkerhetstjänster; konsultationer i säkerhetsfrågor; konsultationstjänster relaterad till säkerhet; juridiska tjänster* i samma klass.

Vad gäller känneteckenslikheten ingår de äldre kännetecknen i ert sökta märke som ett särskiljande begrepp. Kännetecknen är därmed visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt i hög grad lika.

Vid en helhetsbedömning kan märkena därmed förväxlas.

Vad gäller de nämnda besluten från EUIPO kan konstateras att varje ärende måste bedömas utifrån de specifika förutsättningar som gäller i ärendet. Vi finner inte att dessa beslut ändrar bedömningen i detta fall.

PRV avslår därför er ansökan.

Beslutat den 26 oktober 2020 av Ingela Hageleit efter föredragning av Sara Dahlberg

Bestämmelser

Beslutet har tagits med stöd av följande bestämmelser:

Varumärkeslag (2010:1877)

2 kap. 18 § (*avslag*)

2 kap. 8 § (*förväxling med andra varumärken*)

2 kap. 9 § (*förväxling med företagsnamn*)

HUR MAN ÖVERKLAGAR

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

Ange följande i överklagandet:

- Namn och person-/organisationsnummer
- Adress och övriga aktuella kontaktuppgifter
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring av beslutet ni vill ha

Överklagandet ska ha kommit in till PRV inom **två (2) månader** från beslutsdagen. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickas ärendet vidare till Patent- och marknadsdomstolen oavsett om PRV ändrar beslutet på det sätt ni begärt.

BILAGA

Ansökningsnummer: 2020/06416

Ingivningsdag: 2020-05-20

Märkestyp: Ord

Text i märket: IF VID DIN SIDA

Klassificering:

44: Medicinska tjänster; förmedling av medicinska tjänster.

45: Säkerhetstjänster; konsultationer i säkerhetsfrågor; konsultationstjänster relaterad till säkerhet; juridiska tjänster.

Innehavare: If Skadeförsäkring Holding AB (publ), Barks väg 15, Solna
106 80 Stockholm, Sverige.
Org.nr: 556241-7559.

Ombud: AWA Sweden AB, Box 45086
104 30 Stockholm, Sverige.

BILAGA

Registreringsnummer: 604741
Registreringsdag: 2019-11-08
Ansökningsnummer: 2019/04075
Ingivningsdag: 2019-06-20

Märkestyp: Ord
Text i märket: Vid din sida

Klassificering:

43: Tillfälligt boende.

44: Medicinska tjänster, veterinära tjänster, hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur.

45: Juridiska tjänster, säkerhetstjänster för fysiskt skydd av materiell egendom och människor, personliga och sociala tjänster som utförs utifrån andra människors behov, hemtjänst.

Innehavare: J.H.

BILAGA

Organisationsnummer: 19 690630-0386 2
Företagsnamn (firma): Vid din sida
Adress:

Verksamhet

Att utföra sociala projekt inom socialtjänsten, omsorgen, behandlingshem, kyrkor, stiftelser och för enskilda personer. Öppna sociala insatser för, och omvårdnad av, äldre personer, utskänkning av förtäring och dryck och annan omvårdnad, social verksamhet, vård och omsorg, hemtjänst, äldreboende, behandlingshem, projekt inom socialtjänst för juridiska och enskilda personer och därmed förenlig verksamhet.

Ansökningsnummer	2020/03466
Text i märket	IF VID DIN SIDA

Allmänna uppslagsverk och ordböcker

Credo http://www.credoreference.com/home.do	
Nationalencyklopedin http://www.ne.se	If, egentligen If Skadeförsäkring AB (publ), Stockholm, nordiskt skadeförsäkringsbolag. If, som helt ägs genom ett holdingbolag av det finländska försäkringsbolaget Sampo Oyj, bedriver verksamhet i Norden och bl.a. Baltikum. Bolaget bildades 1999 genom att verksamheten inom skadeförsäkring i Skandia och Storebrand slogs samman. År 2002 tillkom Sampos skadeförsäkringsverksamhet.
NE Svensk Ordbok	
Collins https://www.collinsdictionary.com	
NE Engelsk-Svensk ordbok	
NE Tysk-Svensk ordbok	
NE Spansk-Svensk ordbok	
NE Fransk-Svensk ordbok	
NE Italiensk-Svensk ordbok	

Ämneslexikon och databaser

Svenska MeSH https://mesh.kib.ki.se/	Svenska Akademien https://svenska.se/	Britannica ACADEMIC http://academic.eb.com/
WHO MedNet Login Email: oscar.back@prv.se	IDG IT-lexikon https://it-ord.idg.se/	6ter http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/
Kemikalieinspektionen http://www.kemi.se/	Wordfinder http://service.wordfinder.com	Jordbruk & Landsbygdsutveckling DOOR http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html
Plant variety database - European Commission http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search_public/index.cfm	Etymology online https://www.etymonline.com/	E-Spirit Drinks http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/index.cfm?event=searchIndication
		E-Bacchus http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=searchPEccgis&language=SV
Ämneslexikon		

Övrigt

Google	if vid din sida- 8 210 000 tr- kännetecken samt i löpande text då orden ej är tillsammans "if vid din sida"- 2 träffar
Wikipedia	
Acronymfinder	
Övriga källor	

Namnsökning

Är det till nackdel för bäraren?	Kommentar
Ja/Nej	

Näringslivsregistret

Sökord	Sökresultat
if	För många träffar- sök + flera med överlappande firmatecknare, övriga ej lika, ej vk
Vid/sida	690630-0386 2- Vid din sida

Kommentarer

Märket har sf.

Ansökan granskad av

S■■■ D■■■■■

Datum

2020-06-12

2020/06416

Förväxlingsbarhet

IF VID DIN SIDA

Fvxl	Bedömning	Märke	Klasser (Jämför)	Status	Ans. nr	Ingivningsdag	Prioritet	Innehavare	Visa akt
<input type="checkbox"/>	5 ▾	IF VID DIN SIDA	44 , 45	Avslag, ej laga kraft	2020/06416	2020-05-20		If Skadeförsäkring Holding AB (publ)	Visa
		Bedömningstext: <input type="text"/>							
<input type="checkbox"/>	5 ▾	IF	36	Registrerad	1999/07529	1999-10-18		If Skadeförsäkring Holding AB (publ)	Visa
		Bedömningstext: <input type="text"/>							
<input type="checkbox"/>	3 ▾	Vid din Sida	43 , 44 , 45	Registrerad	2018/02731	2018-04-24		J ████████ H ████████	Visa
		Bedömningstext: <input type="text"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>	1 ▾	Vid din sida	43 , 44 , 45	Registrerad	2019/04075	2019-06-20		J ████████ H ████████	Visa
		Bedömningstext: <input type="text"/>							
<input type="checkbox"/>	2 ▾	Vid din Sida	45	Registrerad	2019/04077	2019-06-20		J ████████ H ████████	Visa
		Bedömningstext: <input type="text"/>							
<input type="checkbox"/>	5 ▾	IF	36	Registrerad	001584911	2000-03-30	99-07529	IF SKADEFÖRSÄKRING HOLDING AB (PUBL)	Visa
		Bedömningstext: <input type="text"/>							
<input type="checkbox"/>	3 ▾	if	3 , 5 , 35 , 39 , 44	Registrerad	003327996	2003-08-29		DOUGLAS SPAIN, S. A. U.	Visa
		Bedömningstext: <input type="text"/>							
<input type="checkbox"/>	5 ▾	IF	35 , 36 , 42 , 45	Registrerad	008569221	2009-09-23		IF SKADEFÖRSÄKRING HOLDING AB (PUBL)	Visa
		Bedömningstext: <input type="text"/>							
<input type="checkbox"/>	5 ▾	if	35 , 36 , 42 , 45	Registrerad	008569551	2009-09-23		IF SKADEFÖRSÄKRING HOLDING AB (PUBL)	Visa
		Bedömningstext: <input type="text"/>							
<input type="checkbox"/>	5 ▾	IF BY YOUR SIDE	35 , 36 , 39 , 42 , 44 , 45	Ny ansökan	018242413	2020-05-20		IF SKADEFÖRSÄKRING HOLDING AB (PUBL)	Visa
		Bedömningstext: <input type="text"/>							

Fvxl	Bedömning	Företagsnamn	Verksamhet (Jämför)	Org.nr	Firmatecknare
<input checked="" type="checkbox"/>	1 ▾	Vid din sida	Att utföra sociala projekt inom socialtjänsten, omsorgen, behandlingshem, kyrkor, stiftelser och för enskilda personer. Öppna sociala insatser för, och omvårdnad av äldre personer, utskänkning av förtäring och dryck och annan omvårdnad, social verksamhet, vård och omsorg, hemtjänst, äldreboende, behandlingshem, projekt inom socialtjänst för juridiska och enskilda personer och därmed förenlig verksamhet.	19 690630-0386 2	
		Bedömningstext: <input type="text"/>			



Hur man överklagar

Beslut i ärenden, Patent- och marknadsdomstolen

PMD-13

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från beslutets datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i beslutet.

Så här gör du

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att beslutet ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att Patent- och marknadsöverdomstolen ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).

Om du tar upp nya omständigheter ska du förklara varför du inte fört fram detta tidigare.
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid ett sammanträde.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar adressen i beslutet.

Vad händer sedan?

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar Patent- och marknadsdomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även Patent- och marknadsöverdomstolen skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i Patent- och marknadsöverdomstolen

När överklagandet kommer in till Patent- och marknadsöverdomstolen tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Patent- och marknadsöverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att Patent- och marknadsdomstolen dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om Patent- och marknadsdomstolen har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller det överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Patent- och marknadsdomstolen om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i beslutet.

Mer information finns på www.domstol.se.