



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 0224

BESLUT
2021-12-14
Stockholm

Mål nr
PMÖÄ 8387-20

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2020-06-26 i mål nr PMÄ 935-20, se bilaga A

PARTER

Klagande

Activa Service i Sverige AB, 556615-7672
Repslagargatan 17 B
118 46 Stockholm

Ombud: Advokaten S.B.
Lindskog Malmström Advokatbyrå
KB Box 27707
115 91 Stockholm

Motpart

Patent- och registreringsverket
Box 530
826 27 Söderhamn

SAKEN

Registrering av varumärke

PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Patent- och marknadsöverdomstolen avslår överklagandet.

Dok.Id 1745757

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 M.M.

Activa Service i Sverige AB (Activa) har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska bevilja registrering av varumärket enligt ansökan alternativt återförvisa målet till Patent- och registreringsverket (PRV) för fortsatt handläggning

- vad gäller klass 35
 - i första hand även i de delar som PRV avslagit ansökan,
 - i andra hand i de delar som PRV avslagit ansökan enligt följande begränsade tjänsteförteckning: Tjänster avseende outsourcing och outplacement, personaladministration samt information om sådana tjänster, och
 - i tredje hand i de delar som PRV avslagit ansökan enligt följande begränsade tjänsteförteckning: Personaladministration samt information om sådana tjänster, samt
- vad gäller klass 37
 - i första hand även i de delar som PRV avslagit ansökan,
 - i andra hand i de delar som PRV avslagit ansökan enligt följande begränsade tjänsteförteckning (begränsningar i kursiv text): Lokalvård *åt företag och offentliga institutioner (ej åt hushåll och konsumenter)*; städning och rengöring av lokaler och byggnader inom- och utomhus *åt företag och offentliga institutioner (ej åt hushåll och konsumenter)*; entreprenadstädning *åt företag och offentliga institutioner (ej åt hushåll och konsumenter)*; reparation, rengöring och underhåll av kläder, gardiner, mattor, möbler, golv, fönster, tvätt- och köksutrustning *åt företag och offentliga institutioner (ej åt hushåll och konsumenter)*; fönsterputsning; diskning; tvättning av linne; möbel- och materialvård *åt företag och*

offentliga institutioner (ej åt hushåll och konsumenter); samt information om sådana tjänster,

- i tredje hand i de delar som PRV avslagit ansökan enligt följande begränsade tjänsteförteckning (begränsningar i kursiv text och borttagande av tjänsterna rengöring; fönsterputsning; diskning; reparation och underhåll av möbler; samt möbelvård): *Lokalvård åt företag och offentliga institutioner (ej åt hushåll och konsumenter); städning av lokaler och byggnader inom- och utomhus åt företag och offentliga institutioner (ej åt hushåll och konsumenter); entreprenadstädning åt företag och offentliga institutioner (ej åt hushåll och konsumenter); reparation och underhåll av kläder, gardiner, mattor, golv, fönster, tvätt- och köksutrustning; materialvård; samt information om sådana tjänster,*
- i fjärde hand i de delar som PRV avslagit ansökan enligt följande begränsade tjänsteförteckning (begränsningar i kursiv text och borttagande av tjänster): *Lokalvård åt företag och offentliga institutioner (ej åt hushåll och konsumenter); reparation och underhåll av kläder, gardiner, mattor, golv, fönster, tvätt- och köksutrustning; materialvård; samt information om sådana tjänster, och*
- i femte hand i de delar som PRV avslagit ansökan enligt följande begränsade tjänsteförteckning: *Reparation och underhåll av kläder, gardiner, mattor, golv, fönster, tvätt- och köksutrustning; materialvård; samt information om sådana tjänster.*

PRV har motsatt sig ändring.

PARTERNAS TALAN

Parterna har åberopat samma omständigheter till stöd för sin talan som i Patent- och marknadsdomstolen samt utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som där.

Activa har därutöver anfört att de gjorda begränsningarna i tjänsteförteckningen enligt yrkandena i andra till fjärde hand för klass 37 innebär att omsättningskretsen för de begränsade tjänsteslagen under inga förhållanden utgörs av konsumenter i allmänhet.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

Frågan i målet är om det finns risk för förväxling mellan det sökta märket ACTIVA å ena sidan och de sex motanförda märkena Activa System, Activa X-box, ACTIVA, ACTIVA PRIVATE EQUITY, Activa Flexi Move och Activa Method Control å den andra.

Activas talan består av flera yrkanden avseende tjänsteslag i klass 35 och 37. Förstahandsyrkandet avseende respektive klass omfattar samtliga de tjänsteslag som återfinns i de senare yrkandena inom samma klass. Tjänsteförteckningen i klass 37 enligt yrkandena i andra till fjärde hand har dock för vissa tjänster begränsats till att avse tjänster ”åt företag och offentliga institutioner (ej åt hushåll och konsumenter)”.

Inledningsvis konstaterar Patent- och marknadsöverdomstolen att det är arten hos de varu- eller tjänsteslag som ett varumärke begärs registrerat för som är avgörande för bedömningen av omsättningskretsens sammansättning. Att en näringsidkare väljer att marknadsföra sina varor eller tjänster mot en specifik målgrupp saknar alltså självständig betydelse för hur omsättningskretsen ska bestämmas (jfr Patentbesvärshöfdom i mål nr 02-118, HELA GOTLAND). Eftersom tjänsteslagen i klass 37 enligt yrkandena i andra till fjärde hand i sig är oförändrade, saknar den gjorda begränsningen i tjänsteförteckningen betydelse för omsättningskretsens sammansättning och därmed även för frågan om förväxlingsrisk.

Med hänsyn till detta och till hur talan i övrigt har utformats kommer Patent- och marknadsöverdomstolen genom att pröva de två förstahandsyrkandena även att pröva övriga yrkanden. Frågan om förväxlingsrisk prövas därför endast utifrån dessa två yrkanden.

Vissa av de sökta tjänsterna riktar sig primärt till professionella aktörer. Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning är dock, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, att samtliga sökta tjänster är sådana att de också måste anses rikta sig till konsumenter i allmänhet. Omsättningskretsen för tjänsterna utgörs alltså av såväl professionella aktörer som konsumenter i allmänhet. Även de motanfödda märkena har en omsättningskrets som består av denna sammansättning.

De professionella aktörerna kan förutsättas ha förhållandevis god kännedom om de varumärken som används på de aktuella marknaderna. Annorlunda förhåller det sig med konsumenter i allmänhet, vilka inte kan förväntas ha någon sådan kännedom. Med hänsyn till de slag av varor och tjänster som det är fråga om kan konsumenterna inte heller förväntas ha någon förhöjd uppmärksamhetsnivå.

Alla motanfödda märken förutom ACTIVA innehåller delar som i sig är beskrivande. Inget av de motanfödda märkena är dock betraktat i sin helhet beskrivande för de varor eller tjänster som det är registrerat för. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer därför att samtliga motanfödda märken genom märkesordet ACTIVA har en ordinär särskiljningsförmåga för de aktuella varorna och tjänsterna.

Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer i Patent- och marknadsdomstolens bedömning i frågan om betydelsen av att vissa av de motanfödda märkena har registrerats efter Activas företagsnamn. De tidigare registreringsbesluten är alltså inte bindande för den bedömning som nu ska göras. En annan sak är att de tidigare registreringsbesluten kan ha viss bevisverkan.

Vidare instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i den bedömning som underinstanserna har gjort när det gäller märkesidentitet och märkeslikhet. I samtliga fem sistnämnda fall anser domstolen, med hänsyn till att märkena har en gemensam beståndsdel och att denna utgör den distinktiva och framträdande delen i de motanfödda märkena, att det föreligger en hög grad av märkeslikhet.

Frågan om likheten mellan varorna och tjänsterna ska avgöras genom en nyanserad bedömning som beaktar samtliga relevanta faktorer, däribland deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet, huruvida de konkurrerar eller kompletterar varandra samt vilka distributionskanaler som används. (Se EU-domstolens dom den 29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, p. 23 och den 21 januari 2016, Hesse, C-50/15 P, EU:C:2016:34, p. 23.)

De sökta tjänsterna i klass 35 innefattar verksamhet med det huvudsakliga syftet att sammanföra arbetsgivare och arbetstagare. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen är de sökta tjänsterna därmed av liknande slag som de arbetsförmedlingstjänster i klass 35 som det motanförda märket ACTIVA PRIVATE EQUITY är registrerat för.

När det gäller de sökta tjänsterna rengöring, underhåll och reparation av möbler i klass 37 har underinstanserna bedömt att dessa tjänster liknar de varor, bl.a. möbler i klass 20, som det motanförda märket ACTIVA är registrerat för. Även om det finns ett nära samband mellan tjänsterna och varorna, i det att tjänsterna utförs på varan, skiljer de sig åt på det sättet att möbler är avsedda att användas som inredning medan tjänsterna syftar till att återställa möbelen till ett ursprungligt eller bättre skick. Vanligtvis tillhandahålls inte heller tjänsterna och varorna av samma företag, såvida det inte handlar om en möbel som köpts från den aktuella försäljaren. Sammantaget bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen, till skillnad från underinstanserna, att de tjänster som det sökta märket avser inte liknar de varor som det motanförda märket ACTIVA omfattar.

Beträffande övriga motanförda märken är, såvitt nu är av betydelse, Activa X-box och Activa Flexi Move registrerat för artiklar för rengöringsändamål, Activa System för artiklar för rengöringsändamål och städvagnar samt Activa Method Control för maskiner för rengöring. Det finns ett nära samband mellan dessa varor och samtliga sökta tjänster i klass 37 i det att varorna används vid utförandet av tjänsterna. Varorna och tjänsterna har också samma ändamål och användningsområde. Vidare är det vanligt förekommande att varorna tillhandahålls av samma företag som utför de aktuella tjänsterna. Mot denna bakgrund anser Patent- och marknadsöverdomstolen att det finns

en likhet mellan de sökta tjänsterna i klass 37 och de varor i klass 7, 12 och 21 som de aktuella motanfödda märkena är registrerade för.

Sammantaget finner Patent- och marknadsöverdomstolen att det föreligger risk för förväxling mellan det sökta märket ACTIVA och det motanfödda märket ACTIVA PRIVATE EQUITY när det gäller de sökta tjänsterna i klass 35 samt mellan det sökta märket och Activa System, Activa X-box, Activa Flexi Move och Activa Method Control när det gäller de sökta tjänsterna i klass 37.

På grund av det anförda ska överklagandet avslås.

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, hovrättsrådet Kerstin Norman samt tf. hovrättsassessorerna Mirjam Gordan och Bror Aili, referent.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen

PROTOKOLL
2020-06-26
Handläggning i
Stockholm

Aktbilaga 8
Mål nr
PMÄ 935-20

Handläggning i parternas utevaro

RÄTTEN

Chefsrådmannen Malou Lindblom, rådmannen Peter Adamsson och tingsfiskalen Sofia Frisk Lavotha, referent

PROTOKOLLFÖRARE

Referenten

PARTER

Klagande

Activa Service i Sverige AB, 556615-7672
Repslagargatan 17 B
118 46 Stockholm

Ombud: Advokaten S.B.
Lindskog Malmström Advokatbyrå
KB Box 27707
115 91 Stockholm

Motpart

Patent- och registreringsverket
PRV Söderhamn
Box 530
826 27 Söderhamn

SAKEN

Registrering av varumärke

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets beslut den 21 november 2019 i ärende nr 2018/07585, se bilaga 1

Dok.Id 2208758

Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Rådhuset,
Scheelegatan 7

Telefon
08- 561 654 70

E-post:
stockholms.tingsratt.patentmarknad@dom.se
www.stockholmstingsratt.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

BAKGRUND

Activa Service i Sverige AB (Activa) ansökte den 13 december 2018 hos Patent- och registreringsverket (PRV) om registrering av ordvarumärket Activa för tjänster inom klasserna 35, 37, 39, 44 och 45.

Genom beslut den 21 november 2019 avslog PRV ansökan delvis med hänvisning till att det sökta varumärket var förväxlingsbart med följande äldre kännetecken.

- Aktiva REHAB TEAM (reg. nr 375956)
- Activa System (reg. nr 384914)
- Activa X-box (reg. nr 525387)
- ACTIVA (reg. nr 000444497)
- ACTIVA (reg. nr 003376449)
- ACTIVA PRIVATE EQUITY (reg. nr 004368627)
- Activa Flexi Move (reg. nr 011519725)
- Activa Method Control (reg. nr 011519477)
- Actiwa (reg. nr w1033827)

PRV avslog ansökan avseende följande tjänster.

- Klass 35: Bemanningstjänster; personaluthyrning; rekrytering; tjänster avseende outsourcing och outplacement; personaladministration; samt information om sådana tjänster.
- Klass 37: Lokalvård; städning och rengöring av lokaler och byggnader inom- och utomhus; entreprenadstädning; reparation, rengöring och underhåll av kläder, gardiner, mattor, möbler, golv, fönster, tvätt- och köksutrustning; fönsterputsning; diskning; tvättning av linne; möbel- och materialvård; samt information om sådana tjänster.
- Klass 44: Hembesök av vårdpersonal; hygienisk vård av människor; medicinska vårdtjänster; tillfällig vård av sjuka; hemvårdstjänster; trädgårdsskötsel; samt information om sådana tjänster.

YRKANDEN M.M.

Activa har överklagat PRV:s beslut och i första hand yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska bevilja ansökan om registrering av varumärket även i de delar som PRV avslagit ansökan avseende tjänster i klass 35 och 37. Activa har i andra hand yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska bifalla överklagandet och återförvisa ärendet till PRV för fortsatt handläggning avseende tjänster i klass 35 och 37.

PRV har anfört att det saknas skäl för ändring.

GRUNDER M.M.

Till grund för överklagandet har Activa åberopat samma skäl som vid PRV med i huvudsak följande tillägg och förtydliganden.

Existerande företagsnamn

Activa har haft ordet ACTIVA registrerat i sitt företagsnamn sedan den 16 september 2004 för verksamheten ”lokalvård och därmed förenlig verksamhet”. Activa har alltså den tidigare rätten till kännetecknet ACTIVA i förhållande till de motanförda märkena Activa System, Activa X-box, Activa Flexi Move och Activa Method Control. Det innebär att PRV vid beviljandet av dessa märken har bedömt att företagsnamnet och de motanförda märkena inte är lika och att tjänster såsom lokalvård, städning och rengöring av lokaler inte är förväxlingsbara med varorna maskiner för rengöringsändamål i klass 7, städvagnar i klass 12 eller rengöringsartiklar i klass 21.

ACTIVA SYSTEM (reg. nr 384914)

Vid en helhetsbedömning föreligger det inte någon förväxlingsrisk mellan det sökta varumärket och det motanförda märket Activa System som är registrerat för varor såsom städvagnar i klass 12 och rengöringsartiklar i klass 21, vilka inte kan anses vara kompletterande till de tjänster som ansökan avser. Huvudregeln och utgångspunkten är att varor och tjänster inte är förväxlingsbara. Det saknas också oundgängligt eller

viktigt samband mellan de nu aktuella varorna och tjänsterna. Därutöver är varorna till sin art annorlunda än de nu aktuella tjänsterna. Tillverkarna respektive utförarna är helt olika företag och omsättningskretsen och distributionskanalerna är olika. Tillverkning av varorna är relativt billig och enkel, medan utförande av tjänsterna är betydligt mer komplext. Inköp av tjänsterna sker dessutom ofta av professionella inköpare genom upphandling. För köparen av tjänsterna är det ointressant vilka rengöringsartiklar som används. Varor som är avsedda för olika målgrupper kan vidare per definition inte vara kompletterande. Inte heller förhållandet att varor används tillsammans medför att de är komplementära.

Märkena är visuellt och fonetiskt olika eftersom det sökta varumärket består av ett ord, medan Activa System består av två ord. Activa System leder inte tanken till något som har med städning eller övriga aktuella tjänster i klass 37 att göra.

ACTIVA X-BOX (reg. nr 525387)

Av samma skäl som angetts ovan beträffande Activa System föreligger det vid en helhetsbedömning inte någon förväxlingsrisk mellan det sökta varumärket och det motanförda märket Activa X-box som är registrerat för varor såsom rengöringsartiklar i klass 21.

Märkena är därutöver visuellt och fonetiskt olika eftersom det sökta varumärket består av ett ord, medan Activa X-box består av två ord. Därutöver är ordet X-box ett engelskt ord som medför ett annat uttal även av Activa och ger märket en annorlunda helhet. Activa X-box leder inte tanken till något som har med städning eller övriga aktuella tjänster i klass 37 att göra, utan till konsoler för data och tv-spel.

ACTIVA (reg. nr 000444497)

Av samma skäl som angetts ovan beträffande Activa System föreligger det vid en helhetsbedömning inte någon förväxlingsrisk mellan det sökta varumärket och det motanförda märket ACTIVA som är registrerat för varor såsom möbler i klass 21.

ACTIVA PRIVATE EQUITY (reg. nr 004368627)

Vid en helhetsbedömning föreligger det inte någon förväxlingsrisk mellan det sökta varumärket och det motanfödda märket ACTIVA PRIVATE EQUITY som är registrerat för tjänster såsom arbetsförmedlingar i klass 35. Arbetsförmedlingar är inte av samma slag som sökta tjänster såsom bemanningstjänster, personaluthyrning, rekrytering, outsourcing/outplacement eller personaladministration. Detta eftersom arbetsförmedling innebär att personalen inte är anställd hos förmedlaren utan anställs hos arbetsgivaren, medan de tjänster som ansökan avser innebär att personalen är anställd hos bemanningsföretaget, uthyraren eller dylikt. Tjänsterna har därför olika ursprung, användningsområden, distributionskanaler och omsättningskrets.

Märkena är därutöver visuellt och fonetiskt olika eftersom det sökta varumärket består av ett ord, medan ACTIVA PRIVATE EQUITY består av tre ord. Vidare är orden PRIVATE EQUITY på engelska vilket medför ett annat uttal även av Activa vilket ger en annorlunda helhet. ACTIVA PRIVATE EQUITY leder inte tanken till något som har med städning eller övriga aktuella tjänster i klass 35 att göra, utan till investeringar och finansiering.

ACTIVA FLEXI MOVE (reg. nr 011519725)

Av samma skäl som angetts ovan beträffande Activa System föreligger det vid en helhetsbedömning inte någon förväxlingsrisk mellan det sökta varumärket och det motanfödda märket Activa Flexi Move som är registrerat för varor såsom rengöringsartiklar i klass 21.

Märkena är därutöver visuellt och fonetiskt olika eftersom det sökta varumärket består av ett ord, medan Activa Flexi Move består av tre ord. Vidare är orden Flexi Move på engelska, vilket medför ett annat uttal även av Activa och ger märket en annorlunda helhet. Activa Flexi Move leder inte tanken till något som har med städning eller övriga aktuella tjänster i klass 37 att göra, utan till flyttverksamhet och transport.

ACTIVA METHOD CONTROL (reg. nr 011519477)

Av samma skäl som angetts ovan beträffande Activa System föreligger det vid en helhetsbedömning inte någon förväxlingsrisk mellan det sökta varumärket och det motanfödda märket Activa Method Control som är registrerat för varor såsom maskiner för rengöringsändamål i klass 7 samt städvagnar i klass 12. Därutöver används inte maskiner vid städning eller tjänsterna i klass 37.

Märkena är därutöver visuellt och fonetiskt olika eftersom det sökta varumärket består av ett ord, medan Activa Method Control består av tre ord. Vidare är orden Method Control på engelska, vilket medför ett annat uttal även av Activa och ger märket en annorlunda helhet. Activa Method Control leder inte tanken till något som har med städning eller övriga aktuella tjänster i klass 37 att göra.

PRV har inte yttrat sig i ärendet.

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.

Risken för förväxling ska bedömas utifrån en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. 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 mål C-251/95, SABEL, p. 18 och 22, mål C-39/97, Canon, p. 16-17 och 29 samt mål C-342/97 Lloyd Schuhfabrik, p. 17-19).

Bedömningen i detta fall

Domstolen anmärker inledningsvis att den inte är bunden av beslut som PRV fattat i tidigare registreringar av varumärken, utan ska göra en bedömning i varje enskilt fall. Att vissa av de motanförda varumärkena registrerats trots Activas äldre företagsnamn har därför ingen självständig betydelse för bedömningen av frågan som nu är för handen.

När det gäller omsättningskretsen för det sökta varumärket bedömer domstolen att den inte kan begränsas till professionella inköpare eller liknande. Istället ska omsättningskretsen bestämmas till konsumenter i allmänhet. Mot bakgrund av tjänsternas art kan inte genomsnittskonsumenten anses ha någon förhöjd uppmärksamhetsnivå.

Såvitt avser klass 35 har det äldre varumärket ACTIVA PRIVATE EQUITY motanförts. Varumärket är registrerat för bl.a. tjänsten arbetsförmedling i klass 35. Domstolen instämmer i PRV:s bedömning att arbetsförmedling omfattar de tjänster Activa sökt skydd för inom samma klass samt att tjänsteslagsidentitet därmed råder. Domstolen konstaterar därutöver att det äldre kännetecknet inleds med ordet Activa, som därmed får en framträdande och dominerande ställning i märket, särskilt som de efterföljande orden är av mer beskrivande natur. Domstolen delar därför PRV:s bedömning att det föreligger märkeslikhet mellan de motstående märkena.

Vid en helhetsbedömning finner domstolen att det sökta märket ACTIVA är förväxlingsbart med varumärket ACTIVA PRIVATE EQUITY för tjänster i klass 35. Domstolen instämmer alltså i PRV:s beslut i denna del.

Det sökta märket avser i klass 37 tjänster medan de motanförda varumärkena Activa System, ACTIVA, Activa X-box, Activa Flexi Move och Activa Method Control avser varor. Varor skiljer sig normalt från tjänster till sin art. De kan dock vara komplementära eller ha samma ändamål och därmed konkurrera med varandra. Därav följer att likhet under vissa omständigheter kan föreligga även mellan märken som avser varor respektive märken som avser tjänster.

De motanförda varumärkena är registrerade för bl.a. rengöringsartiklar, städvagnar, maskiner för rengöringsändamål och möbler. Varorna konkurrerar inte med de tjänster det sökta märket avser i klass 37. Domstolen finner dock i likhet med PRV att varorna kompletterar de tjänster märket ACTIVA avser. Det kan vidare konstateras att varorna som de motanförda varumärkena avser och tjänsterna som det sökta märket avser riktar sig till samma omsättningskrets. Varorna och tjänsterna kan också tillhandahållas på samma plats. Sammantaget delar därför domstolen PRV:s bedömning att det finns en likhet mellan de tjänster det sökta märket avser i klass 37 och de varor de motanförda varumärkena är registrerade för.

Domstolen konstaterar därutöver att samtliga kännetecknen innehåller ordet Activa samt att ett av varumärkena endast består av detta ord, varför märkesidentitet råder avseende detta märke. I övriga varumärken kommer ordet Activa först och måste sägas inta en framträdande och dominerande ställning i märkena. Domstolen delar därför PRV:s bedömning att det föreligger märkeslikhet mellan de motstående märkena.

Vid en helhetsbedömning finner domstolen att det sökta märket ACTIVA för tjänster i klass 37 är förväxlingsbart med de motanförda varumärkena. Domstolen instämmer alltså i PRV:s bedömning även i denna del.

BESLUT

Patent- och marknadsdomstolen avslår överklagandet.

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

Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 17 juli 2020. Prövningstillstånd krävs.

Sofia Frisk Lavotha

Protokollet uppvisat/

BESLUT

2019-11-21

Lindskog Malmström Advokatbyrå
Box 27707
115 91 Stockholm

STOCKHOLMS TINGSRÄTT	
PMD:O	
INKOM:	2020-01-21
MÅLNR:	PMÄ 935-20
AKTBIL:	2

Text i märket: Activa
Ansökningsnr: 2018/07585

Sökande: Activa Service Sverige AB
Ombud: Lindskog Malmström Advokatbyrå

Delvis avslag av er varumärkesansökan

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår *delvis* er ansökan om registrering av varumärket *Activa*.

Beskrivning av ärendet

Ni har ansökt om registrering av varumärket *Activa* för tjänster inom klasserna 35, 37, 39, 44 och 45.

Vi har bedömt att ert märke kan förväxlas med nedan:

<i>Activa rehab team</i>	registreringsnummer 375956
<i>Activa System</i>	registreringsnummer 384914
<i>Activa x-box</i>	registreringsnummer 525387
<i>Activa</i>	registreringsnummer 000444497
<i>Activa</i>	registreringsnummer 003376449
<i>Activa private equity</i>	registreringsnummer 004368627
<i>Activa flexi move</i>	registreringsnummer 011519725
<i>Activa method control</i>	registreringsnummer 011519477
<i>Actiwa</i>	registreringsnummer w1033827

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

Ni har i huvudsak framfört att ni innehar tidigare rättigheter till ordet *Activa* i form av företagsnamn sedan 2004. Vidare har ni anfört att bedömningen rörande likheten mellan märken ska göras utifrån dess registrerade form samt likhet mellan varor och tjänster.

PRV:s bedömning

Tidigare rättigheter till ett märke genom firmaregistrering kan inte prövas i det administrativa förfarandet. (jfr RÅ 2006 ref 75, PIZZA PAPA JOHN'S).

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.

Likhet mellan varor och tjänster samt likhet mellan märken:

Aktiva REHAB TEAM med registreringsnummer 375956:

Det äldre märket har tjänster såsom hälsovård, medicinska och sjukvårdstjänster i klass 44. Dessa tjänster är av samma och liknande slag som de tjänster som ni sökt skydd för inom samma klass, undantaget de tjänster ni har rörande trädgårdsskötsel.

Vad gäller likheten mellan märkena inleds det äldre märket med *Aktiva*. Likhet finns då ert märke består av ordet *Aktiva* och endast skiljer sig från det äldre märkets *Aktiva* gällande den andra bokstaven, *k* respektive *c*. Fonetiskt är orden identiska med varandra. Fonetisk ingår ert märke i det äldre märket. Att det äldre märke har ytterligare ord förändrar inte denna likhet.

Aktiva System med registreringsnummer 384914:

Det äldre märket har varor såsom städvagnar i klass 12 samt rengöringsartiklar i klass 21 vilka är att se som kompletterande varor vid utförande av tjänsterna ni sökt skydd för i klass 37, undantaget tjänsterna reparation av kläder, gardiner, mattor, golv, fönster, tvätt- och köksutrustning; montering av möbler; inomhus- och utomhusmålning; tapetsering; snickeri; byggnads-, måleri-, installation-, underhålls-, renoverings- och reparationsverksamhet; samt information om sådana tjänster.

Vad gäller likheten mellan märkena inleds det äldre märket med *Aktiva* vilket är identiskt med ert sökta märke. Likhet finns därmed, att det äldre märket har ytterligare ord förändrar inte denna likhet.

Aktiva X-box med registreringsnummer 525387

Det äldre märket har varor såsom rengöringsartiklar i klass 21 vilka är att se som kompletterande varor vid utförande av tjänsterna ni sökt skydd för i klass 37, undantaget tjänsterna reparation av kläder, gardiner, mattor, golv, fönster, tvätt- och köksutrustning; montering av möbler; inomhus- och utomhusmålning; tapetsering; snickeri; byggnads-, måleri-, installation-, underhålls-, renoverings- och reparationsverksamhet; samt information om sådana tjänster.

Vad gäller likheten mellan märkena inleds det äldre märket med *Aktiva* vilket är identiskt med ert sökta märke. Likhet finns därmed, att det äldre märket har ytterligare ord förändrar inte denna likhet.

ACTIVA med registreringsnummer 000444497

Det äldre märket har varor såsom möbler i klass 20 vilka är varor som ni angivit att ni ska utföra rengöring, - underhåll, - reparationstjänster för i klass 37. För övriga tjänster utöver de nämnda föreligger det ingen likhet. Nämnda tjänster är därmed att ses som kompletterande till det äldre märkets varor (möbler).

Identitet råder mellan ert sökta märke och det äldre märket då de båda består av ordet *Activa*.

ACTIVA med registreringsnummer 003376449

De tjänster det äldre märket har i klass 44 omfattar de tjänster ni sökt skydd för inom samma klass, undantaget de tjänster ni har rörande trädgårdsskötsel.

Identitet råder mellan ert sökta märke och det äldre märket då de båda består av ordet *Activa*.

ACTIVA PRIVATE EQUITY med registreringsnummer 004368627

De tjänster det äldre märket har i klass 35 rörande bland annat arbetsförmedlingar omfattar de tjänster ni sökt skydd för inom samma klass, identitet råder därmed.

De tjänster det äldre märket har avser förmedling av arbetskraft av olika slag. De tjänster ni sökt skydd för faller in under dessa tjänster varpå era samtliga tjänster i klass 35 är av samma slag.

Vad gäller likheten mellan märkena inleds det äldre märket med *Activa* vilket är identiskt med ert sökta märke. Likhet finns därmed, att det äldre märket har ytterligare ord förändrar inte denna likhet.

Activa Flexi Move med registreringsnummer 011519725

Det äldre märket har varor såsom rengöringsartiklar i klass 21 vilka är att se som kompletterande varor vid utförande av tjänsterna ni sökt skydd för i klass 37, undantaget tjänsterna reparation av kläder, gardiner, mattor, golv, fönster, tvätt- och köksutrustning; montering av möbler; inomhus- och utomhusmålning; tapetsering; snickeri; byggnads-, måleri-, installation-, underhålls-, renoverings- och reparationsverksamhet; samt information om sådana tjänster.

Vad gäller likheten mellan märkena inleds det äldre märket med *Activa* vilket är identiskt med ert sökta märke. Likhet finns därmed, att det äldre märket har ytterligare ord förändrar inte denna likhet.

Activa Method Control med registreringsnummer 011519477

Det äldre märket har varor såsom maskiner för rengöringsändamål i klass 7 och städvagnar i klass 12 vilka är att se som kompletterande varor vid utförande av tjänsterna ni sökt skydd för i klass 37, undantaget tjänsterna reparation av kläder, gardiner, mattor, golv, fönster, tvätt- och köksutrustning; montering av möbler; inomhus- och utomhusmålning; tapetsering; snickeri; byggnads-, måleri-, installation-, underhålls-, renoverings- och reparationsverksamhet; samt information om sådana tjänster.

Vad gäller likheten mellan märkena inleds det äldre märket med *Activa* vilket är identiskt med ert sökta märke. Likhet finns därmed, att det äldre märket har ytterligare ord förändrar inte denna likhet.

ActiWa med registreringsnummer W1033827

De tjänster det äldre märket har i klass 44 omfattar samtliga de tjänster ni sökt skydd för inom samma klass, identitet råder därmed.

En visuell skillnad finns mellan ert sökta märke, *Activa*, och det äldre märket, *ActiWa*. Fonetiskt är de identiska med varandra.

Att det äldre märket är registrerat med en blandning av versaler och gemener är inte tillräckligt för att distansera märkena från varandra.

PRV avslår därför er ansökan *delvis*.

Det innebär att PRV kan registrera ert varumärke för följande tjänster:

- | | |
|-----------|--|
| Klass 37 | <i>renhållningsarbete; montering av möbler; inomhus- och utomhusmålning; tapetsering; snickeri; strykning av linne; byggnads-, måleri-, installation-, underhålls-, renoverings- och reparationsverksamhet; samt information om sådana tjänster.</i> |
| Klass 39: | <i>Transport, person- och godstransport, frakt- logistik- och speditionstjänster samt information om sådana tjänster.</i> |
| Klass 45: | <i>Sällskapstjänster för äldre, funktionshindrade och personer med särskilda behov; barnpassning; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov nämligen sällskapstjänster; samt information om sådana tjänster</i> |

Beslutat den 21 november 2019 av Hans Nordlund efter föredragning av Camilla Brandt.

Bestämmelser

Beslutet har tagits med stöd av följande bestämmelser:

Varumärkeslag (2010:1877)

2 kap. 18 § (*avslag*)

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

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: 2018/07585

Ingivningsdag: 2018-12-13

Märkestyp: Ord

Text i märket: Activa

Klassificering:

35: Bemanningstjänster, personaluthyrning, rekrytering, tjänster avseende outsourcing och outplacement, personaladministration samt information om sådana tjänster.

37: Lokalvård; städning och rengöring av lokaler och byggnader inom- och utomhus; entreprenadstädning; renhållningsarbete; reparation, rengöring och underhåll av kläder, gardiner, mattor, möbler, golv, fönster, tvätt- och köksutrustning; montering av möbler; inomhus- och utomhusmålning; tapetsering; snickeri; fönsterputsning; diskning; strykning av linne; tvättning av linne; möbel- och materialvård; byggnads-, måleri-, installation-, underhålls-, renoverings- och reparationsverksamhet; samt information om sådana tjänster.

39: Transport, person- och godstransport, frakt- logistik- och speditionstjänster samt information om sådana tjänster.

44: Hembesök av vårdpersonal; hygienisk vård av människor, medicinska vårdtjänster, tillfällig vård av sjuka; hemvårdstjänster; trädgårdsskötsel; samt information om sådana tjänster

45: Sällskapstjänster för äldre, funktionshindrade och personer med särskilda behov; barnpassning; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov nämligen sällskapstjänster; samt information om sådana tjänster

Innehavare: Activa Service Sverige AB, Repslagargatan 17 B
118 46 Stockholm, Sverige.
Org.nr: 556615-7672.

Ombud: Lindskog Malmström Advokatbyrå, Box 27707
115 91 Stockholm, Sverige.

BILAGA

Registreringsnummer: 375956
Registreringsdag: 2005-11-04
Ansökningsnummer: 2004/00357
Ingivningsdag: 2004-01-19



Märkestyp: Figur
Text i märket: Aktiva REHAB TEAM

Klassificering:

16: Trycksaker, böcker, tidningar och tidskrifter.

25: Kläder, fotbeklädnader och huvudbonader.

28: Gymnastik-, sport- och träningsredskap.

41: Undervisning/utbildning; arrangerande av sport- och idrottsaktiviteter; gymnastikinstruktionstjänster; arrangerande och hållande av symposier; uthyrning av hjälpmedel för rehabilitering och sjukgymnastik.

42: Konsult- och rådgivningstjänster avseende ergonomi.

44: Sjukgymnastik; hälsovård; medicinska och ergonomiska tjänster (inkl. sammanhängande rådgivning avseende medicin, rehabilitering och läkemedel); kiropraktikertjänster; sjukvårdstjänster; medicinska kliniker.

Innehavare: B.L.
V-vägen
Sverige.
Ombud: CEGUMARK Aktiebolag, Box 53047
400 14 Göteborg, Sverige.

BILAGA

Registreringsnummer: 384914

Registreringsdag: 2006-11-17

Ansökningsnummer: 2006/06786

Ingivningsdag: 2006-09-13

Märkestyp: Ord

Text i märket: Activa System

Klassificering:

12: Städvagnar.

21: Artiklar för rengöringsändamål.

Innehavare: Hygienteknik Sverige AB, Hejargränd 2
721 33 Västerås, Sverige.
Org.nr: 556404-0474.

BILAGA

Registreringsnummer: 525387
Registreringsdag: 2015-06-22
Ansökningsnummer: 2015/00620
Ingivningsdag: 2015-01-29

Märkestyp: Ord
Text i märket: Activa X-box
Klassificering:

21: Artiklar för rengöringsändamål.

Innehavare: Hygienteknik Sverige AB, Hejargränd 2
72133 Västerås, Sverige.
Org.nr: 556404-0474.

BILAGA

Registreringsnummer: 000444497

Registreringsdag: 1999-01-22

Ansökningsnummer: 000444497

Ingivningsdag: 1997-01-29

Märkestyp: Ord

Text i märket: ACTIVA

Klassificering:

20: Möbler, kontorsmöbler, stolar, fåtöljer, metallmöbler, sitsar, kontorsstolar, metallstolar, pallar.

Innehavare: STEELCASE INC., 901 44th Street SE
PO Box 1967
49501 Grand Rapids,, USA.

Ombud: FLACH BAUER STAHL PATENTANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB,
Adlzreiterstr. 11
83022 Rosenheim, Tyskland.

BILAGA

Registreringsnummer: 003376449

Registreringsdag: 2005-06-22

Ansökningsnummer: 003376449

Ingivningsdag: 2003-09-26

Märkestyp: Ord

Text i märket: ACTIVA

Klassificering:

44: Medicinska tjänster; medicinsk terapi för neurologiska rörelsestörningar; nämnda tjänster ej avseende personlig hygien.

Innehavare: Medtronic, Inc, 710 Medtronic Parkway NE
55432-5604 Minneapolis,, USA.

Ombud: DEHNS, Theresienstr. 6-8
80333 Munich, Tyskland.

BILAGA

Registreringsnummer: 004368627

Registreringsdag: 2006-03-14

Ansökningsnummer: 004368627

Ingivningsdag: 2005-04-01

Märkestyp: Ord

Text i märket: ACTIVA PRIVATE EQUITY

Klassificering:

35: Annonss- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; bistånd vid affärsledning; konsultation i frågor rörande företagsledning; affärsforskning och -undersökningar; företagsexpertis; professionell företagsrådgivning; rådgivningstjänster för företagsledning; marknadsstudier och -undersökningar; anordnande och ledning av fackorienterade konferenser, forum, kollokvier, seminarier, symposier, salonger eller utställningar för kommersiella eller reklamändamål; arbetsförmedlingar; direktansluten reklam via datornät; annons- och reklamverksamhet och kommersiell information via Internet; direktreklam; public relations; uthyrning av annonsutrymme; publicering av reklamtexter; redovisningstjänster; revision; självkostnadsanalyser; ekonomiska prognoser; sökning efter affärspartner, assistans för skapande av företag; marknadsföring; public relations; affärsgranskningar.

36: Finansiella tjänster; monetära tjänster; budgetverksamhet; bankverksamhet; fastighetsmäkleri; konsultation, rådgivning och information avseende finans, pengar, bank; utarbetande av finans- och budgetrapporter; finansiell värdering (bank, försäkring, fastighet); finansiell information; stöd åt företag och privatpersoner inom finans- och budgetområdet; värdering och utlåtanden av skatteexperter; placering av fonder och kapital; upprättande av fonder och kapital; kapitalinvestering; finansiella transaktioner; finansiell sponsring; utlåning [finans], finansieringstjänster; börsnoteringar; börsmäkleri; finansiella tjänster; finansiella transaktioner; revision inom det finansiella området.

Innehavare: ACTIVA CAPITAL, Société par actions simplifiée, 203, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris, Frankrike.

Ombud: CABINET @MARK, 16, rue Milton
75009 Paris, Frankrike.

BILAGA

Registreringsnummer: 011519725

Registreringsdag: 2013-06-07

Ansökningsnummer: 011519725

Ingivningsdag: 2013-01-25

Märkestyp: Ord

Text i märket: Activa Flexi Move

Klassificering:

21: Artiklar för rengöringsändamål; redskap för hushållsändamål; borstar.

Innehavare: Hygienteknik Sverige AB, Hejargränd 2
721 33 Västerås, Sverige.

Ombud: AROS PATENT AB, Dragarbrunnsgatan 45
751 45 Uppsala, Sverige.

BILAGA

Registreringsnummer: 011519477

Registreringsdag: 2013-06-21

Ansökningsnummer: 011519477

Ingivningsdag: 2013-01-25

Märkestyp: Ord

Text i märket: Activa Method Control

Klassificering:

7: Maskiner och apparater för rengöring; ersättningsdelar för rengöringsmaskiner och -apparater; ställ för rengöringsmaskiner och -apparater; elektriskt manövrerade rengörings- och skurenheter för alla ändamål; huvuden och rengöringsdynor (ersättningsdelar) för elektriskt manövrerade rengörings- och skurenheter för alla ändamål.

9: Datorprogram för städvagnar.

12: Vagnar; städvagnar.

Innehavare: Hygienteknik Sverige AB, Hejargränd 2
721 33 Västerås, Sverige.

Ombud: AROS PATENT AB, Dragarbrunnsgatan 45
751 45 Uppsala, Sverige.

BILAGA

Registreringsnummer: W1033827

Registreringsdag: 2010-02-24

Ansökningsnummer: W1033827

Ingivningsdag: 1789-07-14

Märkestyp: Ord

Text i märket: ActiWa

Klassificering:

1: Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

5: Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

9: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission and reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus.

42: Scientific and technological services and research and design services relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software.

44: Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agricultural, horticultural and forestry services.

Innehavare:



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 prövnings-tillstånd 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 rätts-tillämpningen.
- 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.