



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 0220

BESLUT
2021-09-30
Stockholm

Mål nr
PMÖÄ 11204-20

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2020-09-25 i ärende PMÄ 10147-20, se bilaga A

PARTER

Klagande

LegalZoom.com, Inc.
101 N Brand Blvd. 11th floor
912 03 Glendale, CA
USA

Ombud: Advokaterna J.N. och L.J. Advokatfirman
Lindahl KB
Studentgatan 6
211 38 Malmö

Motpart

Freja Partner AB, 559054-9779
Krokslättis fabriker 30
431 37 Mölndal

Ombud: Jur.kand. E.F.
Adress som bolaget

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistrering

PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

LegalZoom.com, Inc.:s överklagande avslås.

Dok.Id 1720481

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

YRKANDEN

LegalZoom.com, Inc. (LegalZoom.com) har vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket LEGALROOM ska hävas för samtliga tjänster i klass 45.

Freja Partner AB (Freja Partner) har bestritt ändring.

GRUNDER M.M.

Parterna har i själva saken i Patent- och marknadsöverdomstolen åberopat samma omständigheter till grund för talan som i Patent- och marknadsdomstolen samt här utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som där.

LegalZoom.com har vidare anfört att underinstansen felaktigt kommit fram till att det föreligger en begreppsmässig skillnad mellan varumärkena. Denna slutsats är fel då båda varumärkena skapar en association till juridik och juridiska frågor. Därutöver föreligger ingen sådan klar eller stark begreppsmässig betydelse av de motanförla märkena som kan förta verkan av märkeslikheten i övrigt.

SKÄL FÖR BESLUTET

Patent- och marknadsöverdomstolen gör inte någon annan bedömning än den underinstanserna gjort i fråga om vare sig tjänsteslagslikheten eller omsättningskretsens sammansättning för de tjänster som de båda varumärkena avser. Både det yngre och det äldre märket avser alltså bl.a. juridiska tjänster i klass 45 och därmed identiska tjänster, vilka vänder sig till såväl konsumenter i allmänhet som till näringsidkare.

Vidare anser Patent- och marknadsöverdomstolen att de genomsnittliga användare som efterfrågar sådana juridiska tjänster m.m. i klass 45 som de motanförla märkena avser får anses ha tämligen goda kunskaper i det engelska språket.

Patent- och marknadsöverdomstolen gör inte heller någon annan bedömning än den underinstanserna gjort i fråga om det äldre märkets särskiljningsförmåga. Bedömt i sin helhet har dock vart och ett av de äldre märkena, enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening, en något uttunnad särskiljningsförmåga för bl.a. de juridiska tjänster som märket avser.

Frågan är då om det föreligger en risk för att det yngre märket LEGALROOM förväxlas med det äldre märket LegalZoom.

De motstående varumärkena LEGALROOM och LegalZoom består, som Patent- och marknadsdomstolen konstaterat, av de sammansatta engelska orden ”legal” och ”room” respektive ”zoom”. Orden har, som underinstansen också konstaterat, bl.a. betydelsen ”juridisk” respektive ”rum” och ”zooma in”. Dessa betydelser måste också anses vara kända inom de båda delarna av omsättningskretsen och har därför en konkret betydelse för den genomsnittlige medlemmen i respektive del.

Ordet ”legal” är en vanligt förekommande term för att beskriva eller syfta på tjänster som har samband med juridik. Med hänsyn härtill kan denna beståndsdel, som förekommer i båda varumärkena, inte anses vara ägnad att uppfattas som ett kännetecken för de juridiska tjänster som märkena avser. Märkesorden ”ROOM” och ”Zoom” är däremot inte beskrivande för juridiska tjänster och har därmed särskiljningsförmåga för dessa tjänster.

Av det anförda följer att det är beståndsdelarna ”ROOM” respektive ”Zoom” som utgör märkenas särskiljande och dominerande beståndsdelar. Vid likhetsbedömningen mellan de motstående märkena ska därför särskild vikt läggas vid detta förhållande (se EU-domstolens dom den 11 november 1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, punkt 23).

Även om beståndsdelarna ”LEGAL” respektive ”Legal” är beskrivande för tjänsterna i fråga kan den inte anses vara helt försumbar (jfr EU-domstolens dom den 12 juni 2007, Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 42). Också denna för de motstående varumärkena gemensamma del är därför relevant vid helhetsbedömningen av risken för

förväxling, bl.a. på grund av dess placering som förled och bestämning till efterleden i märkena.

Visuellt uppvisar det yngre märket likhet med det äldre märket genom förledet "LEGAL". En visuell likhet finns också genom att det yngre märket består av samma antal bokstäver som det äldre och avslutas med bokstäverna "OOM". Varumärket LEGALROOM är dock – till skillnad från varumärket LegalZoom med den framträdande bokstaven Z – inte registrerat i ett visst utförande, vilket distanserar det yngre märket från det äldre.

Fonetiskt finns, förutom det gemensamma förledet "LEGAL" respektive "Legal", likheter genom att det yngre varumärket består av samma antal konsonanter och vokaler samt genom att det har en liknande rytm som det äldre. En inte obetydlig skillnad föreligger dock genom att varumärkena torde uttalas med betoning på efterledet "ROOM" respektive "Zoom", där bokstaven "Z" på engelska uttalas tonande.

Beträffande den konceptuella likheten kan först konstateras att varken sammansättningen "legalroom" eller "legalzoom" förekommer i det engelska språket. I märkena har dock såväl förledet som efterleden "ROOM" respektive "Zoom" en klar och bestämd innebörd för omsättningskretsen (jfr EU-domstolens dom den 2 januari 2006, Ruiz-Picasso m.fl., C-364/01 P, EU:C:2006:25, punkt 20, och den 4 mars 2020, Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, punkterna 74 och 75).

Märkena företer begreppsmässig likhet såtillvida att båda märkena innehåller ordelementet "LEGAL". Mellan efterleden "ROOM" och "Zoom" föreligger emellertid en tydlig begreppsmässig skillnad. Genom beståndsdelarna "ROOM" respektive "Zoom" är varumärkena ägnade att ge upphov till olika associationer med avseende på de juridiska tjänster som märkena avser, vilket i hög grad måste anses förta verkan av den fonetiska och visuella likhet som finns mellan det yngre och det äldre varumärket (jfr de ovannämnda domarna från EU-domstolen).

I betraktande av att märkena som helhet ger upphov till olika associationer och med beaktande av de visuella och fonetiska skillnaderna mellan märkena ger varumärket

LEGALROOM ett helhetsintryck som skiljer sig tillräckligt från det som LegalZoom ger, för att det i varumärkesrättslig mening inte ska föreligga en risk för att det yngre märket förväxlas med det äldre.

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 och hovrättsrådet Ingeborg Simonsson (skiljaktig) samt tf. hovrättsassessorn Mirjam Gordan, referent

Hovrättsrådet Ingeborg Simonsson är skiljaktig enligt följande. Enligt min mening ska skälen för beslutet ha följande lydelse, med början efter stycket som inleds med ”Frågan är då om det föreligger en risk för att...” och fram till överklagande-hänvisningen. Överröstad i denna del är jag i övrigt ense med majoriteten.

I målet är fråga om två märken som båda är av karaktären fantasiord eller nyskapade ord.

Ett varumärke får enligt 2 kap. 8 § varumärkeslagen (2010:1877) inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor och tjänster av samma 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.

Bestämmelserna i 2 kap. 8 § varumärkeslagen genomför såvitt nu är aktuellt artikel 5.1 b och 5.2. a) i) och iii) samt 5.2 b) - c) i varumärkesdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning). De ska så långt som möjligt tolkas direktivkonformt och i enlighet med praxis från EU-domstolen.

Motsvarande bestämmelser finns i artikel 8.1 b) i EU:s varumärkesförordning (Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken).

EU-domstolen har slagit fast att omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumärke åstadkommer under vissa förhållanden kan 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 enbart på den dominerande beståndsdel. En beståndsdel i ett sammansatt kännetecken behåller inte en sådan självständig särskiljande ställning om beståndsdelens tillsammans med den eller de andra beståndsdelarna i kännetecknet utgör en enhet som har en annan betydelse än beståndsdelarna sedda var för sig. Fastställandet

av vilka beståndsdelar i ett sammansatt kännetecken som bidrar till omsättningskretsens minnesbild av kännetecknets helhetsintryck görs före helhetsbedömningen av risken för förväxling mellan de ifrågavarande kännetecknen. Helhetsbedömningen ska grunda sig på det helhetsintryck som de motstående varumärkena åstadkommer, eftersom genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka varumärkets olika detaljer. (Mål C-591/12 P, Bimbo mot KHIM, EU:C:2014:305, punkterna 23, 25 och 35 och där angiven praxis.)

EU-domstolen har även framhållit att det inte på förhand och generellt går att anse att beskrivande delar av motstående kännetecken ska uteslutas vid bedömningen av deras likhet (mål C-705/17, Hansson, EU:C:2019:481, punkt 49 och där angiven praxis).

Om det äldre och yngre varumärket sammanfaller beträffande en beståndsdel som har låg särskiljningsförmåga eller som är beskrivande med avseende på de aktuella produkterna och tjänsterna leder helhetsbedömningen ofta till att det saknas av risk för förväxling (Hansson, punkt 55 och där angiven praxis).

Vad gäller begreppsmässiga skillnader framgår av praxis från EU-domstolen att de kan neutralisera verkan av fonetiska och visuella likheter mellan kännetecken, under förutsättning att innebörden av åtminstone ett av dem är klar och bestämd för omsättningskretsen, på så sätt att denna direkt kan uppfatta den. Om båda de motstående kännetecknen däremot saknar en sådan klar, bestämd innebörd som kan uppfattas direkt av omsättningskretsen, kan däremot inte en neutralisering göras. Då ska istället en helhetsbedömning av risken för förväxling göras. (Mål C-328/18 P, EUIPO mot Equivalenza Manufactory, EU:C:2020:156, punkterna 74-76 och där angiven praxis.)

Eftersom det äldre märket LegalZoom är ett ordmärke är det som utgångspunkt skyddat som sådant och inte bara som det konkret skrivs. Men bedömningen kan påverkas av att innehavaren har valt att skriva det som LegalZoom, alltså med versaler för bokstäverna L och Z och i övrigt med gemena. Enligt EUIPO:s riktlinjer kan oregelbunden användning av versaler motivera att ett ord bryts ned i delar. En sådan

nedbrytning innebär ett undantag från en huvudregel och måste därför tillämpas restriktivt. Om det inte är uppenbart att en del eller delar av märket har en konkret innebörd för omsättningskretsen ska märket inte delas upp på ett konstlat sätt. (EUIPO:s Riktlinjer, del C, avsnitt 2, kapitel 4, 3.4.1.1, 3.4.3.2.)

Vad som talar för att det äldre varumärket LegalZoom ska delas upp i förledet LEGAL och suffixet ZOOM är alltså för det första att innehavaren har valt att skriva märket omväxlande med versaler och gemena, för det andra att LEGAL uppenbarligen en konkret innebörd för omsättningskretsen i det att det betecknar ”juridisk”.

LEGAL och ZOOM utgör inte tillsammans en enhet som har en annan etablerad betydelse än beståndsdelarna sedda var för sig. Som PRV har funnit ger märket däremot upphov till associationer (jfr. Bimbo, referens ovan). Vad som talar emot att dela upp märket och betrakta ZOOM som en dominerande beståndsdel är vidare att LEGAL har placerats i inledningen av märket.

Med tillämpning av praxis från EU-domstolen (Bimbo, Hansson, referenser ovan) måste LEGAL sammantaget anses bidra till omsättningskretsens minnesbild av märkets helhetsintryck och kan inte anses försumbart, oavsett att det som beståndsdel är beskrivande för juridiska tjänster. Det går därför inte att bortse från LEGAL vid bedömningen, och det saknas skäl att betrakta ZOOM som en dominerande beståndsdel.

Märket LEGALZOOM saknar en klar och bestämd innebörd som direkt kan uppfattas av omsättningskretsen och för, som PRV har kommit fram till, snarast tanken till att man riktar (zoomar) in sig på det juridiska.

Ordmärket LEGALROOM saknar i sin tur betydelse både på svenska och engelska men kan föra tankarna till ett rum där juridiska aktiviteter pågår. För enstaka konsumenter kan LEGALROOM också uppfattas som svengelska (alltså engelskinspirerad svenska, se Svenska Akademiens ordlista) för lagrum. Genomsnittskonsumenten kommer däremot inte omedelbart att uppfatta LEGALROOM som

synonymt med lagrum. Lagrum är ett fackord som beroende på sammanhanget kan översättas till engelska på olika sätt, t.ex. ”article”, ”section of law”, ”legal provision” eller helt enkelt ”rule”, i samtliga fall långt ifrån LEGALROOM.

LEGALROOM kan alltså förstås på olika sätt och saknar i alla händelser en klar och bestämd innebörd som direkt kan uppfattas av omsättningskretsen.

För att en neutralisering till följd av begreppsmässiga skillnader ska kunna ske måste åtminstone ett av märkena ha en klar och bestämd innebörd för omsättningskretsen. Så är inte fallet här, och likheterna mellan märkena neutraliseras därför inte. Istället ska en helhetsbedömning av risken för förväxling göras. (Se Equivalenza, referens ovan.)

Av de skäl som nu redovisats ska jämförelsen med det yngre varumärket utgå från hela det äldre märket LEGALZOOM. På motsvarande sätt ska märket LEGALROOM ses som en helhet.

Som tidigare nämnts föreligger tjänsteslagsidentitet.

Fonetiskt finns, förutom det gemensamma förledet LEGAL, likheter genom att det yngre varumärket består av samma antal konsonanter och vokaler samt genom att det har en liknande rytm som det äldre. En inte obetydlig skillnad föreligger dock genom att varumärkena uttalas med betoning på efterledet ROOM respektive ZOOM där bokstaven ”Z” på engelska uttalas tonande.

Visuellt är märkena mycket lika men skiljer sig i bokstaven Z (i ZOOM) respektive R (i ROOM).

Båda märkena saknar klar och bestämd innebörd och får ses som fantasiord som vart och ett ger upphov till olika associationer.

Sammantaget innebär skillnaderna mellan märkena att helhetsintrycket av LEGALROOM skiljer sig från LEGALZOOM så att det inte 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 grund av det anförda ska överklagandet avslås.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen

PROTOKOLL
2020-09-25
Handläggning i
Stockholm

Aktbilaga 12
Mål nr
PMÄ 10147-20

Handläggning i parternas utevaror

RÄTTEN

Tingsfiskalen Agnes Leijonhufvud

PROTOKOLLFÖRARE

Beredningsjuristen Cecilia Holmgren

PARTER

Klagande

LegalZoom.com, Inc.
101 N Brand Blvd. 11th floor,
912 03 Glendale, CA, USA

Ombud: Advokaterna J.N. och L.J. Advokatfirman
Lindahl KB
Studentgatan 6
211 38 Malmö

Motpart

Freja Partner AB, 559054-9779
Krokslätts fabriker 32
431 37 Mölndal

Ombud: E.F.
Adress som bolaget

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistrering

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets beslut den 24 april 2020 i invändningsärende
nr 2019/00084/01, se [bilaga 1](#)

Dok.Id 2250954

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

På ansökan av Freja Partner AB registrerade Patent- och registreringsverket (PRV) den 20 februari 2019 ordvarumärket LEGALROOM (regnr 600290) för varor och tjänster i klass 9 och 45 (se bilaga 1 för specifikation av varor och tjänster).

LegalZoom.com, Inc. (LegalZoom.com) invände mot registreringen och yrkade att PRV skulle upphäva den. Till stöd för invändningen anförde LegalZoom.com sammanfattningsvis att märket är förväxlingsbart med tre av LegalZoom.coms ordvarumärken med lydelsen LEGALZOOM (två internationella varumärken med regnr W878448 och W882524 och ett EU-varumärke med regnr 011044476) som är registrerade för tjänster i klass 42 respektive i klass 35 och 45 (se bilaga 1 för specifikation av tjänster).

Genom beslut den 24 april 2020 avslog PRV invändningen och anförde att märkena inte är förväxlingsbara.

YRKANDEN M.M.

LegalZoom.com har överklagat PRV:s beslut och yrkat att Patent- och marknadsdomstolen undanröjer PRV:s beslut och häver varumärkesregistreringen för LEGALROOM för samtliga tjänster i klass 45. Som grund för sitt yrkande har LegalZoom.com anført sammanfattningsvis följande. Det som anfördes hos PRV vidhålls. Det föreligger tjänsteslagsidentitet mellan märkena avseende tjänster i klass 45 samt en hög grad av märkeslikhet. Märkena är fonetiskt, visuellt och begreppsmässigt lika och vid beaktande av principen om samspel är LEGALROOM förväxlingsbart med LEGALZOOM.

Freja Partner AB har bestridit ändring av PRV:s beslut och vidhållit det som anfördes hos PRV.

DOMSTOLENS BEDÖMNING

Domstolen delar PRV:s bedömning att det inte föreligger någon förväxlingsrisk mellan de aktuella varumärkena. Rörande bedömningen angående märkenas begreppsmässiga likheter och skillnader tillägger domstolen följande.

Vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken kan begreppsmässiga skillnader förta verkan av fonetisk och visuell likhet, under förutsättning att innebörden av åtminstone ett av de aktuella varumärkena är klar och bestämd för omsättningskretsen, på så sätt att denna direkt kan uppfatta den (se EU-domstolens domar i mål C-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, p. 98 och i mål C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25, p. 20).

Märkenas suffix ROOM respektive ZOOM förstås av omsättningskretsen. Vad gäller LEGALROOM som helhet bedömer inte domstolen att märket hos omsättningskretsen skulle föra tankarna till det juridiska begreppet ”lagrum” utan snarare uppfattas som ett rum där juridiska tjänster utövas. I övriga delar domstolen PRV:s bedömning om märkenas begreppsmässiga betydelser och skillnader.

Domstolen instämmer i PRV:s bedömning att de begreppsmässiga skillnaderna mellan märkena gör att det vid en helhetsbedömning inte föreligger någon risk för förväxling, även med beaktande av att det föreligger tjänsteslagsidentitet. Eftersom det inte föreligger någon förväxlingsrisk ska LegalZoom.coms överklagande avslås.

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 16 oktober 2020. Prövningstillstånd krävs.

Cecilia Holmgren

Protokoll uppvisat /

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2019/00084/01

Er referens: 13091SE00

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

INKOM: 2020-06-22
MÅLNR: PMÅ 10147-20
AKTBIL: 2

Registrering nr 600290

INVÄNDARELegalZoom.com, Inc.
USA**OMBUD**Advokatfirman Lindahl KB
Studentgatan 6
211 38 Malmö**INNEHAVARE**Freja Partner AB
Att: XXXXXXXXXX
Krokslätts Fabriker 30
43137 Mölndal**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 29 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket Legalroom med registreringsnummer 600290, registrerat för följande varor och tjänster:

Klass 9: Datorprogram lagrade i digital form; datorprogram, nedladdningsbara; datorprogram [nedladdningsbara mjukvaror]; datorprogramplattformar, lagrade eller nedladdningsbara; datorprogramvara; datorprogramvara för användning med mobila digitala elektroniska anordningar och annan hemelektronik

Klass 45: Alternativ tvistlösning [juridiska tjänster]; alternativa tvistelösningar; bistånd vid rättsliga processer; datorassisterat stöd vid rättstvister; expertkonsultation om juridiska frågor; förberedelser för tillhandahållande av juridiska tjänster; framställning av juridiska rapporter; granskning av normer och praxis för säkerställande av efterlevnad av lagar och regleringar; information avseende juridiska tjänster; information avseende juridiska åligganden; informations-, rådgivnings- och konsulttjänster rörande juridiska frågor; informationstjänster avseende juridiska angelägenheter; juridisk assistans vid upprättande av kontrakt; juridisk information; juridisk rådgivning; juridisk rådgivning och juridiska ombud; juridisk rådgivning vid svar på anbudsinfordringar; juridiska bevakningstjänster; juridiska förfrågningstjänster; juridiska medlingstjänster; juridiska rådgivningstjänster; juridiska stödtjänster; juridiska tjänster avseende företagsledning; juridiska tjänster för bildande och registrering av bolag; juridiska tjänster med avseende på förhandling av

kontrakt åt andra; juridiska tjänster som tillhandahålls i samband med processer; juridiska undersökningar; juridiska undersökningstjänster; medling vid rättsliga förfaranden; medlingstjänster; medlingstjänster som rör arbetsmarknadsrelationer; medlingstjänster; rådgivning avseende personliga rättsliga angelägenheter; rådgivning avseende rättsliga frågor; rådgivning i rättstvister; rättshjälpsjänster; rättstvistikonsultationer; rättstvisttjänster; tillhandahållande av information om juridiska tjänster via en webbplats; tillhandahållande av juridiska expertbedömningar; sakkunnig juridisk hjälp; tjänster avseende förlikning, medling och tvistlösning; tjänster avseende rättshjälp; tjänster för alternativ tvistlösning; tjänster för upprättande av överlåtelsehandlingar [juridiska tjänster]; tvistlösningstjänster; upprättande av juridiska dokument; uppsättande av överlåtelsehandlingar; utarbetande av föreskrifter (juridiska); utarbetande av juridisk information; utarbetande av regler (juridiska).

Invändaren LegalZoom.com, Inc. (LegalZoom) begär att innehavaren Freja Partner AB: s (Freja Partner) registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med följande varumärken:

LegalZoom med registreringsnummer W878448, registrerat för följande tjänster:

Klass 42: Legal document preparation services and providing general legal information via a website on global computer networks.

LegalZoom med registreringsnummer W882524, registrerat för följande tjänster:

Klass 42: Attorney referral services.

LegalZoom med registreringsnummer 011044476, registrerat för följande tjänster:

Klass 35: Företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; affärstjänster.

Klass 45: Juridiska tjänster, i synnerhet tjänster för utarbetande av juridiska dokument och upplåtande av allmän juridisk information via webbplats och på globala datornät; tjänster avseende företagsinformation och -registrering; etablering, underhåll och förvaltning avseende på immaterialrättigheter och industriella fastigheter; tillhandahållande av online-kataloginformation om advokatlistor; tjänster avseende advokatremittering och avstämning.

Sammanfattning av invändarens argument.

Det amerikanska företaget LegalZoom har sedan år 2001 erbjudit juridisk rådgivning via internet till företag och privatpersoner. LegalZoom har över 4 miljoner kunder över hela världen, har förmedlat över 500 000 fastigheter och har bidragit med rådgivning vid uppstarten av mer än 1.5 miljoner företag, bl.a. via sina websidor www.legalzoom.com och www.legalzoom.co.uk.

I Freja Partners yttrande görs det gällande att LegalZoom har anfört att deras äldre varumärkesrättigheter är välkända samt inarbetade i Sverige. Till undvikandet av oklarheter har inte LegalZoom gjort gällande att deras äldre varumärke LEGALZOOM är inarbetat eller välkänt på den svenska marknaden. LegalZoom är dock innehavare av giltiga äldre EU-varumärkesregistreringar som åberopas till stöd för invändningen, varpå någon eventuell inarbetning inte behöver bedömas i aktuellt fall.

LegalZooms märken är samtliga identiska ordvarumärken och de behöver inte särskiljas från varandra i samband med bedömning av märkeslikhet.

Både det yngre märket och de äldre märkena är ordvarumärken. Båda kännetecknen består av samma mängd tecken, nämligen nio stycken. Märkena har närmast identisk visuell uppbyggnad och sammansättning, där den enda skillnaden är den sjätte bokstaven i de jämförda kännetecknen, dvs. bokstaven "Z" kontra "R". I övrigt är samtliga tecken identiskt placerade i de jämförda kännetecknen. Prefixen i varumärkena är identiska (LEGAL) och det kan konstateras att suffixen är höggradigt lika (-ZOOM kontra -ROOM). Utifrån det ovan angivna är det uppenbart att det föreligger en hög grad av visuell likhet mellan de jämförda märkena.

Fonetiskt kan det konstateras att båda har en identisk uppbyggnad avseende konsonanter och vokaler. I det sammanhanget kan det även konstateras att den enda skillnaden som föreligger mellan varumärkena, bokstaven "Z" i de äldre märkena kontra bokstaven "R" i det yngre märket, båda är konsonanter vilket minimerar skillnaden i hur kännetecknen uppfattas fonetiskt. Detta särskilt mot bakgrund av att samtliga övriga beståndsdelar är identiska. Det föreligger en uppenbar fonetisk likhet märkena emellan.

Det är fastslaget i relevant rättspraxis att svenskar har en god förståelse av det engelska språket. En svensk genomsnittskonsument kommer alltså att förstå engelska ord och skapa begreppsmässiga associationer utifrån deras betydelser. De jämförda märkena kommer båda att skapa en konceptuell association till juridik genom det inledande ordet LEGAL som är identiskt i både det yngre märket och de äldre märkena. Suffixet ZOOM i de äldre märkena skapar en konceptuell association till att fokusera på ett särskilt område. Suffixet ROOM i det yngre märket skapar en association till en avgränsad plats. Båda varumärkena kan således anses skapa associationer till att betrakta bestämda juridiska frågor närmare eller ett särskilt avgränsat juridiskt område. De jämförda kännetecknen skapar således likartade associationer. Det ska därför anses föreligga konceptuell likhet mellan de jämförda kännetecknen.

Sammantaget får det anses tydligt visat att det en synnerligen stark märkeslikhet mellan de äldre märkena och det yngre märket, särskilt från ett visuellt och fonetiskt perspektiv. Därutöver ger de jämförda kännetecknen upphov till liknande konceptuella associationer. Det ska därmed anses föreligga hög grad av märkeslikhet mellan de jämförda kännetecknen.

Vid en granskning av de tjänster som omfattas av det yngre märket i jämförelse med de äldre märkena är det tämligen uppenbart att det rör sig om tjänsteslagsidentitet alternativt höggradig likhet. Både de äldre märkena och det yngre märket omfattar tjänster avseende tillhandahållandet juridiska tjänster inom ett brett spektrum. Samtliga av de tjänster som omfattas av det yngre märket i klass 45 anknyter till eller omfattar de juridiska tjänster som omfattas av de äldre märkena i klass 45.

Gällande de varor som omfattas av det yngre märket i klass 9 kan det konstateras att dessa helt utgörs av datorprogram och datorprogramvaror. Även om de äldre märkena inte omfattar varorna datorprogram i klass 9 omfattar de tjänster relaterade till tillhandahållandet av information och dokument via datorplattformar samt datornätverk, exempelvis tjänsterna i klass 42 och 45. För att tillhandahålla dylika tjänster utgör datorprogram en nödvändig och essentiell funktion. Det yngre märkets datorprogramvaror är även ospecificerade och kan

alltså anses omfatta även datorprogramvaror avsedda att tillhandahålla juridisk information samt juridiska dokument. Varorna som omfattas av det yngre märket i klass 9 ska således anses lika, eller åtminstone komplementära, till de tjänster som omfattas av de äldre märkena i klasserna 42 och 45.

I förevarande fall får det anses uppenbart att det föreligger en synnerligen hög grad av märkeslikhet, närmast identitet, vid en jämförelse mellan det yngre märket och de äldre märkena. Det får vidare anses visat att det föreligger identitet, eller åtminstone en mycket hög grad av likhet, mellan de registrerade tjänsterna för det yngre märket och de äldre märkena. Därutöver föreligger det likhet mellan, eller åtminstone att dessa varor ses som komplementära till, de registrerade varorna i klass 9 som omfattas av det yngre Märket. Det yngre märket är därför i sin helhet förväxlingsbart med de äldre märkena. Omsättningskretsen är densamma för varför risken för förväxling måste anses vara påtaglig. Det framstår vidare som mycket sannolikt att konsumenter eller slutanvändare kan komma att tro att det finns ett samband mellan LegalZoom och Freja Partner.

Vi hemställer därför att varumärkesregistrering nr. 600290 LEGALROOM upphävs i sin helhet för samtliga varor och tjänster.

Sammanfattning av innehavarens argument.

Som Freja Partner uppfattar det gör LegalZoom gällande att deras märke, LegalZoom, är välkänt och inarbetat på den svenska marknaden. Vidare att märket Legalroom skulle vara till skada för LegalZoom:s märkes goda renommé. Till stöd för detta har LegalZoom bland annat uppgivit att LegalZoom via sina engelskspråkiga/utländska websidor sedan 2001 erbjudit, som Freja Partner uppfattar det, amerikansk och brittisk juridisk rådgivning till företag och privatpersoner. Det finns dock ingen utredning som visar att märket är välkänt och inarbetat på den svenska marknaden. Det finns heller inget som visar i vilken mån omsättningskretsen, vilka får anses utgöra små- och medelstora svenska företag verksamma i Sverige, som känner till märket LegalZoom. Det som förts fram i ärendet av LegalZoom kan därför inte ligga till grund för slutsatsen att märket LegalZoom är välkänt och ett inarbetat märke inom en betydande del av omsättningskretsen.

Det föreligger ingen förväxlingsrisk mellan Freja Partners varumärke Legalroom och LegalZooms varumärke LegalZoom. Freja Partners varumärke är inte identiskt med LegalZooms varumärke. De varor och tjänster som Freja Partner tillhandahåller under märket Legalroom är inte av samma slag och har inte samma ändamål som de tjänster LegalZoom tillhandahåller under sitt märke.

Freja Partner är en juridisk byrå som erbjuder affärsjuridisk rådgivning i abonnemangsform till små- och medelstora företag i Sverige. Freja Partner erbjuder tre olika abonnemang.

Fonetiskt består de båda märkena av trestaviga ord, varmed den inledande ljudbilden av kännetecknen visserligen låter densamma. Markant skillnad uppstår emellertid i kännetecknens tredje stavning av ordens ljudbild där ROOM inleds med bokstaven "R" och det så kallade "r-ljudet" och ZOOM med bokstaven "Z" och det så kallade "s-ljudet".

Med tanke på att på att bokstaven "Z" i märket LegalZoom är skrivet som versal, i förhållande till Legalroom där suffixen ROOM istället har gemenet "R", faller uppmärksamheten och betoningen naturligen på bokstaven "Z" och suffixet ZOOM vid uttal

av varumärket LegalZoom. Ord med "Z" är vidare överlag mycket sällsynta i det svenska språket och är alltid låneord. Bokstaven "R" som motsatsvis till "Z" används dock frekvent i det svenska språket bland genomsnittskonsumenter i Sverige. Enbart säregenheten och det distinktivitetsbärande elementet med bokstaven "Z" som tecken och ljudbild leder till den specifika minnesbilden av "Z" och suffixet ZOOM hos genomsnittskonsumenter. Bokstaven "Z" i samband med suffixet ZOOM får därmed en överordnad betydelse och blir den starkaste och mest framträdande delen av kännetecknet LegalZoom, såväl visuellt som fonetiskt. Beträffande varumärket Legalroom finns emellertid inte skäl att dela upp märket i ett för- och ett efterled utan ordet Legalroom översatt "juridiskt rum" som helhet utgör det mest framträdande känneteckensbärande elementet i kännetecknet på grund av dess betydelse. LegalZoom som fantasiord har å andra sidan en mycket oklar betydelse.

Ifråga om termen och prefixet LEGAL, är ordet i sig inte särskiljande och egenartat. Att varumärkena i konceptuellt hänseende visserligen är lika i denna del har en naturlig orsak på grund av dess beskrivande innebörd. Ordet LEGAL är en allmän vedertagen term för beskrivning av en bransch, ett ämnesområde, eller tjänst som en näringsverksamhet är verksam inom. Det finns därmed flertalet exempel på verksamheter som använder sig av termen LEGAL som en del av sitt varumärke. Enbart av den anledning att märkena har likartade prefix "LEGAL" leder inte till tanken att varumärkena i sin helhet skapar likartade konceptuella associationer hos en genomsnittskonsumenter. Ordet LEGAL i sig, som en del av ett varukännetecken, har inget inneboende, något förvärvat särdrag och/eller en distinktivitet som skiljer sig från andra liknande beskrivande ord så som t.ex. dental "tandvård". Att varumärkena enbart använder sig av samma inledande beskrivande prefix LEGAL utgör sammantaget inte att det föreligger någon konceptuell likhet mellan de jämförda kännetecknen i denna del. I konceptuellt hänseende uppvisar märkena stora skillnader i de efterföljande i suffixen ZOOM och ROOM. Freja Partner delar inte LegalZoom:s uppfattning att suffixen anspelar på likartade associationer. Freja Partner:s syfte med utarbetande av varumärket Legalroom var att anspela på den svenska översättningen ett "juridiskt rum" i form av ett digitalt juridiskt rum, en digital teknisk lösning/plattform/sfär för vilket varumärket är anknutet till. Suffixet ROOM anspelar inte och/eller kan på något sätt uppfattas som att skapa en konceptuell association till att "betrakta bestämda juridiska frågor närmre eller särskilt avgränsat juridiskt område" som LegalZoom antyder. Påståendet att en sådan konceptuell association ens kan uppstå för ZOOM och ROOM för en genomsnittskonsumenter i Sverige är i det närmaste mycket långsökt. Suffixet ZOOM skapar, i förhållande till suffixet ROOM, en helt annan och avskild association där tanken istället leder till diffusa associationer som fras verbet "Zoom in", dvs, att något förstoras/kommer närmre alternativt i form av ett fotografobjektiv (Zoom). Sammantaget är de särskiljande elementen i märkena ur ett konceptuellt hänseende så stora att de inte skapar likartade konceptuella associationer.

Freja Partners märke är registrerat för klass 9 och 45. LegalZooms varumärken är registrerat för klass 35, 42 och 45. Varorna och tjänsterna är av olika art och deras ändamål skiljer sig åt. Detta eftersom Freja Partners märke kommer att användas som digital plattform/kundportal tillika CRM-system för Freja Partner. Tjänsterna är inte heller av kompletterande eller konkurrerande slag. Någon varu- eller tjänsteslagslikhet kan inte anses föreligga mellan de aktuella varorna och tjänsterna. Eftersom de motstående märkena inte avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag är dessa inte heller förväxlingsbara.

Som konstaterats i förevarande fall föreligger betydliga skillnader avseende märkeslikhet i de helhetsintryck som varumärkena ger. Det kan vidare efter en helhetsbedömning med stöd

av vad som tidigare framförts även konstateras att någon identitet inte föreligger mellan de varor och tjänster som Freja Partner erbjuder under märket Legalroom i förhållande till de tjänster LegalZoom erbjuder under varumärket LegalZoom. Varorna och tjänsterna är inte av samma slag och har inte samma ändamål. Varorna och tjänsterna kan inte heller anses vara sig komplettera och/eller konkurrera med varandra.

En helhetsbedömning av samtliga redovisade omständigheter leder därför till slutsatsen att det inte föreligger någon risk för varumärket Legalroom att förväxlas med varumärket LegalZoom, såväl vad avser märke- och varuslag. Någon risk för att den relevanta omsättningskretsen att tro att varorna och tjänsterna har samma kommersiella ursprung eller kommer från företag med ekonomiska band ska ej anses föreligga. Registreringen ska därför bestå.

SKÄL

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

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

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/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95, ”Sabel”, punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden (EU-domstolens dom i mål C-342/97, ”Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

PRV:s bedömning

Varu-/tjänsteslagslikhet

Samtliga tjänster i klass 45 som Freja Partners märke avser innefattas i de *juridiska tjänster* som invändarens märke avser i samma klass och tjänsterna är därför identiska. Att LegalZoom även preciserat tjänsteförteckningen till att *i synnerhet* peka på vissa juridiska tjänster ändrar inte det faktum att de har skydd för den bredare kategorin *juridiska tjänster*.

Vad gäller Freja Partners olika datorprogram i klass 9 så är de inte av samma art, tillhandahålls inte av samma näringsidkare eller konkurrerar eller kompletterar de tjänster i klass 35, 42 och 45 som invändarens märke avser. Varorna och tjänsterna är därmed olika.

De varumärken som ska jämföras är följande:

LegalZoom:s märken:

Freja Partners märke:

LegalZoom	Legalroom
-----------	-----------

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 detta fall riktar sig de tjänster där identitet har konstaterats till konsumenter i allmänhet, men även till näringsidkare och företagskunder.

De motstående märkena har både en visuell och fonetisk likhet då det enda som skiljer dem åt är de sjätte bokstäverna Z och R i märkena.

Associationsmässigt skiljer sig märkena åt då LegalZoom för tankarna till att det är det juridiska man riktar (zoomar) in sig på medan Legalroom i första hand uppfattas som ett juridiskt rum eller en ordlek som skulle kunna översättas till lagrum och därför för tankarna till visst ställe i lagtext som åberopas vid dom e.d.

Orddelen LEGAL i de äldre märkena kan användas för att beskriva vilka slags tjänster som registreringen avser och har i sig mycket svag särskiljningsförmåga. Dock har det äldre varumärket som en helhet ingen språklig innebörd som kan sättas i samband med de tjänster som det avser. Märket får därmed anses ha en ursprunglig särskiljningsförmåga av normalgraden.

Som konstaterats ovan uppvisar märkena visuella och fonetiska likheter. Dock består en stor del av likheten av den inledande orddelen LEGAL som har svag särskiljningsförmåga i relation till aktuella tjänster. De efterföljande, särskiljande delarna ZOOM och ROOM ger upphov till olika associationer, vilket även märkena som helhet gör.

Därmed finner PRV vid en helhetsbedömning och trots att märkena omfattar identiska tjänster, att märkena inte uppvisar sådana likheter att det föreligger en risk för förväxling.

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

Beslutat 2020-04-24 av Sara Dahlberg efter föredragning av Ingela Hageleit

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.



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.

