

**Internationell registrering skall  
inte gälla i Sverige efter  
invändning**

IR 566465

**INVÄNDARE**

Société des Hôtel Méridien  
10, Rue Vercingétorix  
FR-75014 Paris  
Frankrike

**OMBUD**

Dr Ludwig Brann Patentbyrå AB  
Box 17192  
104 62 Stockholm  
Sverige

Exp. Patent- och registreringsverket

**2005 -01- 19**

**INNEHAVARE**

Meridiana S.P.A.  
Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda  
I-07026 Olbia (Sassari)  
Italien

**OMBUD**

Zacco Sweden AB  
Box 23101  
104 35 Stockholm  
Sverige

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av 56 § andra stycket varumärkeslagen jämfört med 14 § första stycket 8 och 9 punkten att den internationella registreringen 566465 inte skall gälla i Sverige.

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket MERIDIANA, registrerat för transport services for travellers, air transport, airport management services; aircrafts rental services; information services on travel or the transport of goods or persons, information on fare and rates, timetables, goods for transport; pre-transport control services for aircrafts and goods; reservation services for seats for travel, klass 39.

Invändaren har yrkat att den internationella registreringen inte skall gälla i Sverige och som grund för invändningen anfört att märket MERIDIANA är förväxlingsbart med det för invändaren tidigare registrerade varumärket LE MERIDIEN, återgivet nedan. Märket är registrerat som gemenskapsvarumärke med registreringsnummer 00147959 för

blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor, klass 3, knivsmidesvaror, bestick, klass 8, ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, bijouterier, ädelstenar; ur och tidmätninginstrument, klass 14, trycksaker, tidningar, tidskrifter, böcker, fotografier, kartor, spelkort, klass 16, koffertar, resväskor, resbagar; paraplyer, klass 18, byggnadsmaterial, natur- och konststen, cement, kalk, murbruk, gips och grus; sandstens- eller cementrör; vägbyggnadsprodukter; asfalt, tjära och bitumen; flyttbara hus; stenmonument; skorstenar, klass 19, möbler, speglar, tavelramar; varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum, cellulosa och ersättningar för dessa material, eller av plast, klass 20, små redskap och bärbara behållare för hushåll och kök, assietter, kaffe- och tefat, tallrikar, glas, koppar, små varor av glas, keramik, porslin, såsom småskålar, reseparfymflaskor, ishinkar, brickor, torktrasor, klass 21, mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för golvbeläggningar, badmattor, tapeter (ej av textil), klass 27, spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader, klass 28, annons-, reklam- och affärsverksamhet, ledning av hotell och restauranger, klass 35, uppförande/anläggande av byggnationer samt reparation/underhåll, klass 37, kommunikation, klass 38, passagerar- och varutransport; resebyråer, anordnande av turistresor, anordnande av utflykter, klass 39, underhållningstjänster såsom uppsättning och framförande av teaterpjäser, filmvisning och alla slag av shower, nöjesparker, orkesterföreställningar, kabaréverksamhet, varietéverksamhet, styrketräningskurser, klass 40 samt hotellverksamhet, restauranger, kafeterior, barer, nattklubbar, friser- och skönhetsalonger, massageinstitut, daghem, uthyrning av rum, bokning av hotell, klass 42. Märket är också registrerat som en internationell registrering enligt Madridprotokollet med nummer 741561, återgivet nedan, för paper or cardboard goods, namely hand towels and pocket handkerchiefs; napkins for removing make-up and face towels, table linen, place mats, tablecloths, table covers, table napkins, table mats, passenger tickets, badges; paper tapes and cards for the recordal of computer programs; printed matter, newspapers, books, catalogs; posters; atlases, geographical maps and terrestrial globes, photographs; stationery; pens, ball-point pens, pencils, pencil lead holders, paper cutters; time planners, calendars; writing or drawing books, indexes, sheets, index cards, document files and binders (stationery); holders for passports and identity documents, writing pads; playing cards; postcards; greeting cards; paper or plastic bags, sachets, envelopes, small bags and sheets for packaging use, klass 16, transport of people or freight; packaging and storage of goods; organization of trips and excursions; freight forwarding; arranging of cruises; escorting of travelers; sightseeing; tourism and travel agencies (except for reservation of hotels, boarding houses); travel and transport information; reservation of places for tourism, travel and transport purposes; chauffeur services; car shuttle service; bus transport; courier services (messages and merchandise); car rental, klass 39, samt hotel services; temporary accommodation; motel services; hotel room bookings for travelers, booking of temporary accommodation and boarding houses; provision of food and drink; cafeterias; cocktail lounge services and services provided by brasseries; catering services; day-nurseries; children's nurseries and child care services; escorting in society (chaperoning); medical, sanitary and beauty care; hairdressing salons; manicure and pedicure services; massage services; services of thalassotherapy; pet grooming; translation services; computer programming; clothing rental, leasing access time to a computer database server; exhibition-site management, klass 42.

Invändaren har även anfört att märket LE MERIDIEN är ett välkänt varumärke inom resebranschen och att Hôtels Méridien är ett globalt företag inom resebranschen som bl.a. äger hotell av högre kvalitet och lyxhotell i 56 länder i Nord- och Sydamerika, Europa, Asien, Afrika och Mellanöstern samt vidare att hotellkedjan är mycket välkänd och marknadsförs via svenska resebyråer, reseföretag och resesajter.

Till utvecklande av grunderna har invändaren anfört i allt väsentligt följande. Mellan de tjänster i klass 39 som innehavarens märke MERIDIANA avser och vissa av de tjänster som invändarens gemenskapsvarumärke LE MERIDIEN samt internationella registrering LE MERIDIEN avser i klass 39 föreligger tjänsteslagsidentitet. Vidare föreligger stor märkeslikhet mellan de motstående märkena, speciellt mellan orden MERIDIEN respektive MERIDIANA. Svenskar i allmänhet förstår betydelsen av ordet le som den maskulina, bestämda artikeln i franska. Den naturliga betoningen blir på ordet MERIDIEN, vilket markeras genom att ordet MERIDIEN är skrivet med större typsnitt. Utöver märkeslikheten finns också en betydelsemässig likhet genom att båda märkena kan syfta på betydelsen meridian. Enligt principen om den bleknande minnesbilden föreligger en uppenbar risk för förväxling mellan de motstående märkena.

Invändaren har bestridit att innehavaren skulle ha någon tidigare rätt genom sitt gemenskapsvarumärke MERIDIANA med registreringsnummer 2210201.

Invändaren har hänvisat till en dom av den 5 mars 1992 från appellationsdomstolen i Paris och ett beslut av den 29 oktober 2002 från OHIM:s överklagandenämnd, mål R 876/2001-2. Invändaren har vidare hänvisat till, samt ingivit kopior av, ett beslut från den finska och ett beslut från den danska registreringsmyndigheten samt angivit att märket MERIDIANA i samtliga fall ansetts förväxlingsbart med märket LE MERIDIEN.

*Le*  
**MERIDIEN**

Invändarens gemenskapsvarumärke nummer 00147959

*Le* **MERIDIEN**

Invändarens märke med registreringsnummer 741561

Innehavaren av varumärket har yrkat att PRV skall lämna invändningen utan avseende och besluta att den internationella registreringen 566465 skall gälla i Sverige. I huvudsak har innehavaren anfört följande. Innehavaren är innehavare av en tidigare rätt genom sitt gemenskapsvarumärke MERIDIANA, med registreringsnummer 2210201. Genom det angivna gemenskapsvarumärket kan innehavaren tillgodogöra sig senioritet från ansökningsdagen för den svenska registreringen 234609, d.v.s. den 22 januari 1991. Innan registreringen avfördes omfattade den transport av resenärer; flygtransport samt förvaltning och drift av flyplatser; uthyrning av transportfordon, kontroll och inspektion av fortskaffningsmedel och gods före transporten; information beträffande resor eller frakter,

som lämnas avrese- och turistbyråer. MERIDIANA är ett internationellt välkänt flygbolag som funnits på marknaden sedan 1978, vilket dels framgår av vår hemsida [www.meridiana.it](http://www.meridiana.it) samt av reklammaterial som har ingivits i ärendet. Varumärkena LE MERIDIEN och MERIDIANA har existerat vid sidan av varandra i mer än tio år utan att någon förväxling ägt rum. Enligt ett samexistensavtal äger innehavaren rätt att använda och registrera sitt märke MERIDIANA för flygtrapsorttjänster och därtill hörande tjänster i hela Europa och i utomeuropeiska länder längs Medelhavet. Vidare förbinder sig invändaren att inte använda orden MERIDIEN eller LE MERIDIEN för flygtansporter någonstans i världen.

PRV noterar att det av varumärkesregistret framgår att den nationella registreringen 234609, MERIDIANA, avfördes ur varumärkesregistret den 13 november 2003 på grund av utebliven förnyelse.

### SKÄL

Enligt 14 § första stycket 8 punkten varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett varumärke som omfattas av en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och har en tidigare dag för registrering. Ett varumärke får inte heller registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan, 14 § första stycket 9 punkten samma lag.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag. Av 6 § andra stycket framgår att förväxlingsbarhet även kan åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i saken skall beaktas, bland annat märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

Enligt artikel 34 punkten 3 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken kan företräde för ett gemenskapsvarumärke inte längre åberopas om det äldre varumärket som företrädesanspråket hänför sig till, har avstått ifrån innan gemenskapsvarumärket registrerats.

PRV gör följande bedömning.


Inledningsvis konstateras att innehavaren inte längre kan åberopa företräde för gemenskapsvarumärket MERIDIANA med nummer 002210201 eftersom innehavaren avstått från att förnya den nationella registreringen 234609, MERIDIANA, innan gemenskapsvarumärket registrerats. Oberoende av eventuell tidigare rätt på grund av åberopat företräde enligt rådets förordning 40/94, inarbetning eller någon annan anledning saknar dock PRV utan stöd i lag utrymme för att i den administrativa prövningen frånkänna en bestående registrering dess rättsverkan och underlåta att beakta det skydd som en innehavare har mot beviljande av giltighet av ett yngre förväxlingsbart kännetecken.

Beträffande förväxlingsbedömningen konstateras att det råder likhet i varumärkesrättsligt hänseende mellan vissa av de tjänster i klass 39 som innehavarens registrering avser och flera av de tjänster som invändarens i ärendet åberopade registreringar omfattar i klass 39. Vidare föreligger, trots de olika ändelserna –ANA respektive –EN, en inte obetydlig märkeslikhet mellan innehavarens märke MERIDIANA och invändarens märken LE MERIDIEN. Utöver den visuella och fonetiska likheten mellan den inledande delen i orden MERIDIANA och MERIDIEN, MERIDI-, ger såväl innehavarens märke som invändarens märken associationer till ordet meridian. Att invändarens märken inleds med ordet LE, som i Sverige får antas uppfattas som en bestämd artikel på franska, i ett från märkena i övrigt avvikande typsnitt medför inte att de motstående märkena distanserar sig från varandra på ett sådant sätt att märkeslikhet inte skulle föreligga. Vid en helhetsbedömning är därför de motstående märkena förväxlingsbara varför den internationella registreringen inte skall gälla i Sverige.

Med ovan angiven utgång saknas anledning för PRV att pröva huruvida invändarens märke har ett utökat skydd på grund av att det skulle vara väl känt.

Beslutat den 19 JAN 2005

  
Ahn-Charlotte Ohlsson

  
Anne Gustavsson

### HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två månader från beslutsdagen.