

Invändningsärende nr 2007/0139/0001

Registrering nr 389319

INVÄNDARE

VIKING RIVER CRUISES SA
rue de la Chapelle
1325 Luxembourg
Luxemburg

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

INNEHAVARE

Hotell Viking i Helsingborg AB
Fågelsångsgatan 1
252 20 Helsingborg

*Exp. Patent- och registreringsverket
2009-03-16*

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 389319 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

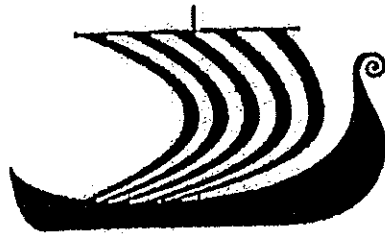
Invändningen avser varumärket **HOTELL VIKING HELSINGBORG**, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 389319, registrerat för rumsförmedlingar (hotell, pensionat); hotellbokningsagenturer; catering; ålderdomshem; kaféer; kafeterior; uthyrning av tillfälliga bostäder; pensionatrörelser; semesterbostäder; hotell; daghem; restauranger; pensionatsbokningar; hotellbokning; självserveringsrestauranger; snackbarer; cocktailbartjänster; semesteranläggningar (logi); uthyrning av flyttbara byggnader; reservation av kortvarigt boende; motell; uthyrning av stolar, bord, bordslinne och glasvaror; uthyrning av möteslokaler; uthyrning av tält; bokning av cateringtjänster; byråer för bokningar av logi [självservering semester lägenheter]; cateringtjänster för sjukhus; cateringtjänster för tillagning av mat; cateringtjänster för tillhandahållande av mat; cateringtjänster via organisationer; förmedling av hotellrum; leasing av duschar; leasing av möbler; catering avseende mat och dryck; mobila cateringtjänster; reservationstjänster avseende logi (självserverings semesterlägenheter); rådgivande tjänster relaterad till catering; upplåtande av catering; utdelning av mat till svältande och hemlösa (catering), i klass 43.



Innehavarens varumärke. Märket utförs i grönt.

Invändaren har som grund för invändningen anfört att innehavarens registrering är förväxlingsbar med följande av invändaren tidigare registrerade gemenskapsvarumärken.

Registrering 2699122, i figur återgivet nedan, registrerad för persontransport med båt; kryssningar på sjöar och floder; turistreseledartjänster avseende kryssningar; information avseende resor på floder och turism i samband därmed, tariffer och tidtabeller, bokning av resor och transporter, i klass 39, samt hotell-, inkvarterings- och utskänkningstjänster i samband med kryssningar; bokning av hotell och pensionat, i klass 43.



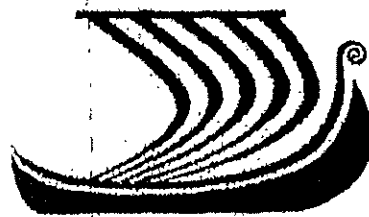
Det av invändaren motanfödda märket med registreringsnummer 2699122.

VIKING RIVER CRUISES, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 2974426, registrerat för *bland annat* resetjänster; anordnande av rundresor; ledning av sightseeingturer för andra; guidetjänster för rundturer; flodbåtturer; information avseende reseturer; information om flodbåtturer, i klass 39, samt tillfälliga inkvarteringstjänster; utskänkning av mat och dryck; hotell-, restaurant och resebyråttjänster, nämligen reservation och bokning av tillfälligt boende, i klass 43 (för fullständig varuförteckning se bilaga I).



Det av invändaren motanfödda märket med registreringsnummer 2974426.

Registrering 3126241, i figur återgivet nedan, registrerad för anordnande av resor; anordnande av rundturer; tjänster avseende organiserade resor; flodkryssningar; leverans av information om resor; leverans av information om flodkryssningar, i klass 39, samt hotell; restauranger; resebyråttjänster, nämligen reservation och bokning av tillfälligt boende, i klass 43.



Det av invändaren motanfödda märket med registreringsnummer 3126241.

Gemenskapsvarumärkesansökan VIKING RIVER CRUISES Découvrir l'Europe en toute sérénité, i figur återgivet nedan, med ansökningsnummer 3137081, ansökt för arrangering

travel tours; conducting sightseeing tours for others; tour guide services; river boat tours; providing information on travel tours; providing information on river boat tours, i klass 39, samt hotels; restaurants; and travel agency services, namely, making reservations and bookings for temporary lodging, i klass 43.



Det av användaren motanfödda märket med ansökningsnummer 3137081.

VIKING TOURS, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 4226651, registrerat för *bland annat* anordnande av passagerarkryssningar på sjöar och floder; information rörande flodtransport, korresponderande turism, biljettpriser och tidtabeller och bokning av resor och transport, allt relaterat till passagerarkryssningar på floder, i klass 39, samt hotelltjänster, hotellinkvartering, restaurang och turisteskort, allt relaterat till passagerarkryssningar på floder; bokningstjänster för hotell och pensionat, allt relaterat till passagerarkryssningar på floder, i klass 43 (för fullständig varuförteckning se bilaga 2).



Det av användaren motanfödda märket med registreringsnummer 4226651.

VIKING EXPLORER, med registreringsnummer 5948575, registrerat för drivande av kundlojalitetsprogram inom området för resor, i klass 35, anordnande av rundresor; arrangerande av sightseeingresor; guidetjänster för rundturer; flodbåtsturer; information avseende resor; information om flodbåtsturer; reserestjänster, i klass 38, samt hotell; restauranger; och resebyråttjänster, nämligen reservation och bokning av tillfälligt boende, i klass 43.

VIKING RIVER CRUISES, med registreringsnummer 877050, registrerat för persontransport med båt; kryssningar på sjöar och floder; informationstjänster avseende resor på floder och turism i samband därmed, tariffer och tidtabeller, bokning av resor och transporter, i klass 39, samt hotell-, inkvarterings-, restaurang- och reseledartjänster i samband med kryssningar; bokning av hotell och pensionat, i klass 42.

Invändaren har till stöd för sitt yrkande i huvudsak anfört följande. De motanfödda gemenskapsvarumärkena avser bland annat "hotel services, hotel accommodation, restaurant and tourist escort, all relation to passenger river cruises, booking services for hotels and boarding houses all relating to passenger river cruises" i klass 43. Innehavarens varumärke avser bland annat "rumsförmedlingar (hotell, pensionat), hotellbokningsagenturer, hotell och hotellbokning". Innehavarens varumärke omfattar därmed tjänster som är identiska med de som omfattas av invändarens märken. Vad gäller märkeslikheten är den dominerande delen i

invändaren varumärken ordet VIKING samt i figurmärkena ett vikingaskepp. Innehavarens varumärke består av orden HOTELL VIKING HELSINGBORG skrivna kring ett vikingaskepp. Eftersom både HOTELL och HELSINGBORG är rent beskrivande är även i detta fall den dominerande delen ordet VIKING samt ett vikingaskepp. Det helhetsintryck som innehavarens respektive invändarens varumärken gör är därmed mycket lika. Märkena ger dessutom samma associationer. Det råder därför märkeslikhet mellan invändarens och innehavarens varumärken. För en konsument som inte ser varumärkena tillsammans är det mycket lätt att blanda ihop varumärkena. Innehavarens varumärke är därmed förväxlingsbart med invändarens varumärken.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och i allt väsentligt anfört följande. De tjänster som omfattas av de motanförda gemenskapsvarumärkena skiljer sig markant från de tjänster som innehavarens varumärke avser. Tjänsterna i invändarens märken är i allt väsentligt relaterade till bokningstjänster för hotell och pensionat i samband med passagerarkryssningar på floder. Innehavarens verksamhet är rumsförmedling i egen regi. Varuslagslikhet föreligger därför inte. Vad gäller märkeslikheten är det korrekt att ordet VIKING ingår i såväl innehavarens som invändarens märken. Detta är också den enda likheten. I innehavarens varumärke är ordet VIKING sammankopplat med HOTELL och HELSINGBORG. Den nu nämnda kopplingen finns inte i invändarens varumärken. Beträffande vikingaskeppen i de olika varumärkena föreligger överhuvudtaget ingen likhet. Det föreligger således varken varuslags- eller märkeslikhet mellan märkena. Märkena är således inte förväxlingsbara.

SKÄL

Av 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Enligt huvudregeln i 6 § första stycket samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor som märkena avser. Avgörande vid besvarande av frågan om förväxlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan bedömas likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till om orden i de aktuella märkena besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas.

Det skall även fästas avseende vid graden av ursprunglig särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke skall utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken mellan märkena, i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra kännetecknet.

PRV gör följande bedömning

Inledningsvis konstaterar PRV att den av invändaren motanförda gemenskapsvarumärkesansökan VIKING RIVER CRUISES Découvrir l'Europe en toute sérénité, med

ansökningsnummer 3137081, har den 14 maj 2003 återkallats från gemenskapsvarumärkesregistret. Nämnade ansökan kan således inte utgöra ett hinder för innehavarens varumärke.

Beträffande varuslagslikheten kan konstateras att innehavarens registrering och det av invändaren motanförda märkena omfattar tjänster av samma eller liknande slag, bland annat avseende hotell- och restaurangtjänster i klass 43. Varu- och tjänsteslagslikhet föreligger således märkena emellan.

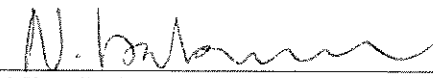
Innehavarens registrering består av ett stiliserat vikingaskepp tillsammans med det särskiljande ordet VIKING och de i sammanhanget mindre särskiljande orden HOTELL och HELSINGBORG. De av invändaren motanförda figurmärkena registreringsnummer 2699122, 2974426 3126241 och 4226651 består samtliga av ett stiliserat vikingaskepp, antingen ensamt eller tillsammans med det särskiljande ordet VIKING och de mindre särskiljande tilläggen RIVER CRUISES och TOURS. De motanstående märkena har således en klar konceptuell likhet i det att samtliga innefattar en avbildning av ett vikingaskepp. Vad gäller den visuella likheten noteras den främsta skillnaden mellan märkena genom att vikingaskeppet i invändarens märken är mörkare utfört, har en högre för samt har ett kraftigt böjt segel. I de fall text finns i märket är texten placerad under vikingaskeppet. I innehavarens märke är skeppet svagare stiliserat med lika hög för som akter och ett förhållandevis rakt segel. Texten i märket är placerad både ovanför och under vikingaskeppet. Båda skeppen bär randiga segel och det är uppenbart att det är fråga om vikingaskepp.

Ett figurmärke i form av ett vikingaskepp får i samband med bland annat hotell- och restaurangtjänster anses besitta en förhållandevis stark grad av särskiljningsförmåga. Sammantaget ger de motstående märkena betraktaren ett mycket likartat intryck. Även om det på detaljnivå föreligger skillnader mellan skeppen i de motstående märkena är märkena vid en helhetsbedömning, i vilken även beaktas den bleknande minnesbilden, att anses som förväxlingsbara. Att vissa av invändarens motanförda figurmärken även delar det särskiljande ordet VIKING med innehavarens registrering förstärker ytterligare förväxlingsbarheten.

Vad gäller de motanförda ordmärkena VIKING RIVER CRUISES och VIKING EXPLORER är ordet VIKING den inledande och dominerande delen. Den inledande och dominerande delen av de motanförda märkena är således identiskt med den särskiljande delen av innehavarens lydelse. Tilläggen RIVER CRUISES och EXPLORER, som på svenska närmast översätts med *flodkryssning* respektive *upptäcksresande* (Norstedts Engelsk-svenska Ordbok, wordfinder, version 3.0, åtkomst 2009-03-10), kan i viss mån anses associera till skepp. Att innehavarens märke innehåller ytterligare moment såsom orden HOTELL och HELSINGBORG föranleder ingen annan bedömning. Vid en helhetsbedömning, i vilken även ingår risken för att konsumenterna uppfattar ett samband mellan de motstående kännetecknen, är invändarens märken med registreringsnummer 5948575 och 877050 förväxlingsbara med innehavarens märke.

Vid dessa förhållanden utgör grunderna för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat den 18 MAR 2009


Nina Isaksson


David Leffler

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 beslutets dag.

Registreringsnummer: 002974426 **Registreringsdatum:** 2005-03-30
Ansökningsnummer: 002974426 **Ingivningsdatum:** 2002-12-05
Figurklasser: 18.3.3



VIKING RIVER CRUISES

Klassificering

- 18:** Sportväskor för alla ändamål, idrottsväskor för alla ändamål, ränslar, väskor, paraplyer, plånböcker, bokväskor, portföljer, kabinväskor, myntbörsar, handledsväskor, portmonnärer, sminkväskor (tomma), sminketuier (tomma), packningar för dagsutflykter, påsar med dragsnören, persedelpåsar, midjeväskor, resegarderober, gymnastikväskor, handväskor, ränslar, nyckelfodral, ryggsäckar, reseffekter, bagageetiketter, nätkassar för shopping, övernattningsväskor, övernattningsfodral, portmonnärer, ryggsäckar, axelväskor, skolväskor, rakväskor (tomma), skoväskor för resor, axelväskor, souvenirväskor, resväskor, textila shoppingkassar, toalettväskor (tomma), bärkassar, tågväskor, resbagar, koffertar, kappsäckar, beautyboxar (tomma), midjeväskor, plånböcker, handledsmonterade bagar, handledsmonterade portmonnärer.
- 25:** Kläder, fotbeklådnader, huvudbonader; kläder, nämligen, skjortor, toppar, t-tröjor, ärmlösa tröjor, polotröjor, blusar, sweatar, träningsströjor, långbyxor, underdelar, byxor, jeans, träningsbyxor, gymnastikdräkter, joggingoveraller, bodies, benvärmare, kortbyxor, kjolar, klänningar, overaller, jumprar, joggingdräkter, kavajer, rockar, parkasar, sportjackor, regnrockar, regnponchos, vindjackor, underplagg, boxershorts, sovkläder, nattskjortor, nattlinnen, hemmakläder, pyjamasar, morgonrockar, halsdukar, flugor, kravatter, ficknäsdukar, sparkdräkter, babykläder, tyghaklappar, sockor, fotbeklådnader, skor, stövlar, gymnastiskor, friidrottsskor, sandaler, tofflor, stövletter, socktofflor, simkläder, baddräkter, badbyxor, strandkläder, överdragskläder för strandbruk, saronger, huvudbonader, hattar, kepsar, huvor, snusnäsdukar, pannband, solskärmar, bälten, scarves, tumvantar och handskar.
- 33:** Alkoholhaltiga drycker; viner, sprit och likörer; cocktails.
- 39:** Resetjänster; anordnande av rundresor; ledning av sightseeingturer för andra; guidetjänster för rundturer; flodbåtsturer; information avseende reseturer; information om flodbåtsturer.
- 43:** Tillfälliga inkvarteringstjänster; utskänkning av mat och dryck; hotell-, restaurant och resebyråttjänster, nämligen reservation och bokning av tillfälligt boende.

Prioritet

Begärd från USA 2002-11-04,78/ 181292 USA 2002-11-05,78/ 181735

Innehavare

VIKING RIVER CRUISES SA, 3, rue de la Chapelle, 1325 Luxembourg, Luxembourg

Ombud

BECK GREENER, Fulwood House 12 Fulwood Place, WC1V 6HR, Storbritannien

Registreringsnummer: 004226651 **Registreringsdatum:** 2006-11-24
Ansökningsnummer: 004226651 **Ingivningsdatum:** 2004-12-21
Figurklasser: 18.3.3



Klassificering

- 18:** Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror; sportväskor för alla ändamål, idrottsväskor för alla ändamål, ränslar, väskor, paraplyer, plånböcker, bokväskor, portföljer, kabinväskor, myntbörsar, handledsväskor, portmonnärer, sminkväskor (tomma), sminketuier (tomma), packningar för dagsutflykter, påsar med dragsnören, persedelpåsar, midjeväskor, resegarderober, gymnastikväskor, handväskor, ränslar, nyckelfodral, ryggsäckar, reseffekter, bagageetiketter, nätkassar för shopping, övernattningsväskor, övernattningsfodral, portmonnärer, ryggsäckar, axelväskor, skolväskor, rakväskor (tomma), skoväskor för resor, axelväskor, souvenirväskor, resväskor, textila shoppingkassar, toalettväskor (tomma), bärkassar, tågväskor, resbagar, koffertar, kappsäckar, beautyboxar (tomma), midjeväskor, plånböcker, handledsmonterade bagar, handledsmonterade portmonnärer.
- 25:** Kläder och huvudbonader; kläder, nämligen skjortor, toppar, t-tröjor, ärmlösa tröjor, polotröjor, blusar, sweatrar, träningströjor, långbyxor, underdelar, byxor, jeans, träningsbyxor, gymnastikdräkter, joggingoveraller, bodies, benvärmare, kortbyxor, kjolar, klänningar, overaller, jumprar, joggingdräkter, kavajer, rockar, parkasar, sportjackor, regnrockar, regnponchos, vindjackor, underplagg, boxershorts, sovkläder, nattskjortor, nattlinnen, hemmakläder, pyjamasar, morgonrockar, halsdukar, flugor, kravatter, ficknäsdukar, sparkdräkter, babykläder, tyghaklappar, simkläder, baddräkter, badbyxor, strandkläder, överdragskläder för strandbruk, saronger, huvudbonader, hattar, kepsar, huvor, snusnäsdukar, pannband, solskärmar, bälten, scarves, tumvantar och handskar.
- 39:** Anordnande av passagerarkryssningar på sjöar och floder; information rörande flodtransport, korresponderande turism, biljettpriser och tidtabeller och bokning av resor och transport, allt relaterat till passagerarkryssningar på floder.
- 43:** Hotelltjänster, hotellinkvartering, restaurang och turisteskort, allt relaterat till passagerarkryssningar på floder; bokningstjänster för hotell och pensionat, allt relaterat till passagerarkryssningar på floder.

Innehavare

VIKING RIVER CRUISES SA, 3, rue de la Chapelle, 1325 Luxembourg, Luxembourg

Ombud

BECK GREENER, Fulwood House 12 Fulwood Place, WC1V 6HR, Storbritannien