

Invändningsärende nr 2013/0115/0001

Groth & Co Kommanditbolag  
Box 6107  
102 32 Stockholm

Registrering nr 512965

**INVÄNDARE**

Scandlines Danmark A/S  
Havneholmen 29  
6-DK 1561 Köpenhamn  
Danmark

**OMBUD**

Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag  
Studentgatan 6  
211 38 Malmö

**INNEHAVARE**

Color Line AS  
Hjortnes  
NO-0250 Oslo  
Norge

**OMBUD**

Groth & Co Kommanditbolag  
Box 6107  
102 32 Stockholm

---

**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket COLOR SCANDI LINE med registreringsnummer 512965, registrerat för följande tjänster:

Klass 35:        Annons- och reklamverksamhet; säljfrämjande tjänster/verksamhet; detaljhandelstjänster, avseende parfym- och kosmetika, elektronik, kläder, textilier, fotbeklädnader, huvudbonader, leksaker, spel, sportartiklar, smycken, bijouterier, klockor, pappersvaror, kontorsvaror, magasin, tidskrifter, tidningar, glasögon och solglasögon, varor tillverkade av porslin och glas, livsmedel, alkoholhaltiga drycker, tobak, mat och dryck; återförsäljartjänster i butik avseende ett brett urval av

konsumentprodukter, nämligen parfymervaror, elektronik, kläder, textilier, fotbeklädnader, huvudbonader, leksaker, spel, sportartiklar, smycken, bijouterier, klockor, pappersvaror, kontorsvaror, magasin, tidskrifter, tidningar, glasögon och solglasögon, varor tillverkade av porslin och glas, livsmedel, alkoholhaltiga drycker, tobak, mat och dryck; återförsäljartjänster i butik med skattefria varor i form av parfymervaror, elektronik, kläder, textilier, fotbeklädnader, huvudbonader, leksaker, spel, sportartiklar, smycken, bijouterier, klockor, pappersvaror, kontorsvaror, magasin, tidskrifter, tidningar, glasögon och solglasögon, varor tillverkade av porslin och glas, livsmedel, alkoholhaltiga drycker, tobak, mat och dryck.

- Klass 39: Researrangörstjänster; organisera och arrangera resor och utflykter; anordnande och arrangerande av kryssningar; färjetransporter; transport av gods och passagerare; sjötransporter; emballering och förvaring av gods; godshantering, nämligen godsmagasiner, godstransporter via järnväg och fartyg, styckning och ompackning av gods, lossning av gods; rese- och biljettbokningar; transittjänster; transportinformation; sightseeing; uthyrning av turistbussar.
- Klass 41: Underhållningstjänster; sport- och kulturarrangemang; utbildnings- och undervisningstjänster.
- Klass 43: Cateringtjänster; utskänkning av mat och dryck; kafé-, kafeteria- och restaurangtjänster; kortvarigt boende.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund att märket är förväxlingsbart med följande varumärken:

**SCANDLINES**

Varumärke nr. 405050.

- Klass 39: Transport; emballering och förvaring av gods; anordnande av resor.



Varumärke nr. 407115.  
Märket är utfört i svartvitt.

- Klass 39: Transport; emballering och förvaring av gods; anordnande av resor; färjetransporttjänster, frakttransport, rese- och transportbokning, transport av passagerare, sjötransport, befaktning (varuförsändelse), transportinformation, turistbyråer (ej hotellbokning).



Gemenskapsvarumärke nr. 002742104.  
Märket är utfört i blått, rött, gult och vitt.

- Klass 35: Annons- och reklamverksamhet, företagsledning, kontorstjänster; samling (ej transport) och urval av varor, så att andra på ett enkelt sätt får möjlighet att överskåda och köpa dessa varor.
- Klass 39: Transport, emballering och förvaring av gods, anordnande av resor; färjtransporttjänster, frakttransport, rese- och transportbokning, transport av passagerare, sjötransport, befraktning (varuförsändelse), transportinformation, turistbyråer (ej hotellbokning).
- Klass 43: Utskänkning av mat och dryck; hotell, tackor, restauranger, självserveringar, kafeterior, hotellbokningstjänster, turistinkvarteringar.



Gemenskapsvarumärke. nr. 002742153.  
Märket är utfört i blått, gult, rött, och vitt.

- Klass 35: Annons- och reklamverksamhet, assistans vid företagsledning och företagsadministration, kontorstjänster, insamling (ej transport) av ett urval av varor, så att andra - på ett enkelt sätt - får möjlighet att överskåda och köpa dessa varor.
- Klass 39: Transport, emballering och förvaring av gods, anordnande av resor; färjtransporttjänster, frakttransport, rese- och transportbokning, transport av passagerare, sjötransport, befraktning (varuförsändelse), transportinformation, turistbyråer (ej hotellbokning).
- Klass 43: Utskänkning av mat och dryck; hotell, barer, restauranger, självserveringar, kafeterior, hotellbokning, turistinkvarteringar.

Vidare har invändaren anfört att invändarens varumärken är väl ansedda och att användningen av innehavarens märke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Innehavaren bestrider invändningen.

*Invändarens utveckling av talan*

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. Invändaren är med 3 färjelinjer ett av Europas största rederier. Rederiets historia går tillbaka till 1872, då det öppnades en färjerutt mellan Fyn och Själland. Firmanamnet Scandlines Danmark A/S

intogs 1997, även om varumrket SCANDLINES användes som ett firmanamn för första gången redan 1993.

Det föreligger stora likheter mellan COLOR SCANDI LINE och invändaren märken. Dominanten i respektive varumärke är SCANDI LINE respektive SCANDLINE, vilket får anses vara närmast identiskt. Visuellt är märkena lika. Elementet COLOR förändrar i sig inte det yngre märkets särskiljningsförmåga. Det som visuellt fångar omsättningskretsen intresse är orden SCANDI LINE. Det föreligger starka konceptuella likheter mellan märkena då båda bär innebörden av linjetrafik i Skandinavien. Det föreligger en hög grad av tjänsteslaglighet.

Invändaren har bifogat följande material.

- Utdrag från invändarens hemsida.

#### *Innehavarens utveckling av bestridandet*

Innehavaren bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. De av invändaren motanförda märkena är figurmärken. Märkena är av uppenbara skäl registrerade med figurativa element då de ingående orden per se och i kombination besitter svag särskiljningsförmåga. Märkena är uppbyggda av den för ordet Skandinavien vedertagna förkortningen scand/scan samt ordet lines som står för linje eller rutt. Vidare innehåller märkena de beskrivande orden VIA MARE BALTICUM som betyder *via det baltiska havet*. Att märkena ger uttryck för samma association anses inte automatiskt förväxlingsbara. Det föreligger inte märkeslikhet då de endast sammanfaller i icke särskiljande delar.

#### **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 4 varumärkeslagen, bland annat ett gemenskapsvarumärke.

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).

En hög grad av särskiljningsförmåga hos det äldre märket, ursprunglig eller förvärvad, ökar risken för förväxling. Hänsyn ska bland annat tas till den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU- domstolens domar i mål C-

251/95, "Sabel", punkt 24 samt C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer", punkterna 22 och 23).

Av 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Vid bedömningen av om ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning det använts, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts, samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket (se EU- domstolens dom i mål C-375/97, "Chevy", punkt 27).

#### *PRV gör följande bedömning*

Inledningsvis konstaterar PRV att det invändaren anfört och den bevisning som åberopats inte ger något stöd för att varumärket SCANDLINES är väl ansett eller att det genom användning skulle ha förvärvat förstärkt känneteckenskraft. Därmed kommer PRV:s fortsatta prövning avse frågan om förväxling med utgångspunkt i det skydd som följer av invändarens registrering.

Invändaren har åberopat ett antal varumärken bestående av eller innehållandes märkesordet SCANDLINES till stöd för sin invändning. Av processekonomiska skäl kommer prövningen inledningsvis begränsas till att avse de av invändarens varumärken som ligger närmast innehavarens registrering, nämligen registrering nr. 405050.

Invändarens märke avser tjänsterna transport; emballering och förvaring av gods; anordnande av resor, i klass 39. De tjänster som innehavarens märke avser i klass 39 innefattas i det motstående märkets tjänsteförteckning, även om de exakta formuleringarna till viss del skiljer sig. Tjänsterna är identiska.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märke:

Innehavarens märke:

SCANDLINES	COLOR SCANDI LINE
------------	-------------------

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 förevarande fall riktar sig de tjänster där identitet har konstaterats till konsumenter i allmänhet.

Innehavarens märke består av lydelsen COLOR SCANDI LINE och invändarens märke av lydelsen SCANDLINES. Visuellt och fonetiskt sett finns en likhet mellan de motstående märkesorden i det att lydelserna SCANDI LINE och SCANDLINES endast skiljer sig åt genom bokstaven I, i innehavarens SCANDI, och bokstaven S i invändarens märke.

Innehavarens märke inleds dock med märkesordet COLOR som, såsom inledande ord, får en framträdande roll i märket.

Förekomsten av ordleden SCANDI respektive SCAND och LINE i de motstående märkena gör att märkena framkallar associationer till bl.a. Skandinavien och en linjerutt. Det föreligger därmed ett visst begreppsmässigt samband mellan märkesorden. Märkesdelen COLOR, i innehavarens märke, är den amerikanska stavningen på ordet *colour* som betyder färg (jmf [www.wordfinder.com](http://www.wordfinder.com), åtkomst 2015-08-15). Innehavarens märke ger därmed även association till färg. Någon motsvarande association ger inte invändarens märke.

Lydelsen SCANDLINES i invändarens märke kan användas för att beskriva, genom sin hänсыftning på Skandinavien och linjerutter, vissa egenskaper hos de tjänster som registreringen avser (jmf Patentbesvärsträttsens dom i mål nr 09-236 SCANDICOPY). Med hänsyn härtill är märkets ursprungliga särskiljningsförmåga begränsad.

Lydelserna SCANDLINES och SCANDI LINE som de motstående märkena innehåller eller består av medför viss märkeslikhet men utgör en underordnad del i respektive kännetecken eftersom dessa får anses ha svag särskiljningsförmåga för de varor och den verksamhet som omfattas av respektive kännetecken. Med beaktande härav får vid en helhetsbedömning, trots föreliggande tjänsteslagslikhet, innehavarens märke COLOR SCANDI LINE anses skilja sig tillräckligt från det motanförda märket SCANDLINES för att förväxling ska kunna konstateras.

De kännetecken som invändaren i övrigt åberopat skiljer än mer från innehavarens märke, varför inte heller dessa utgör hinder mot registreringen.

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

Beslutat 2015-09-07

---

Martin Berger

---

Nina Isaksson

## HUR MAN ÖVERKLAGAR

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

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **inom två (2) månader** från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.