



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 14 februari 2012

PARTER

Klagande

1) ICA AB

171 93 Solna

2) ICA Norge AS

Sinsenv 45, Pb 6500 Rodeløkka, NO-0501 Oslo, Norge

Ombud: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB

Box 7701, 103 95 Stockholm

Motpart

Deutsche See GmbH

Maifischstraße 3-9, 27572 Bremerhaven, Tyskland

Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Upphävande av den internationella varumärkesregistreringen IKARIMI

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 2 september 2010
angående Int.reg. nr 784.225, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

LC

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

ICA AB och ICA Norge AS (ICA) har i Patentbesvärslätten vidhållit sitt yrkande att den internationella varumärkesregistreringen IKARIMI inte ska gälla i Sverige.

Deutsche See GmbH (Deutsche See) har bestritt ändring.

ICA har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket IKARIMI är förväxlingsbart med vart och ett av varumärkena ICA (reg. nr 260131), ICA i figur (reg. nr 260132), RIMI (reg. nr 004770608), RIMI i figur (reg. nr 300285) och firman ICA AB (org.nr 556582-1559) samt att ICA och RIMI förvärvat en utökad särskiljningsförmåga.

Deutsche See har till grund för sin talan bestritt att bolagets varumärke är förväxlingsbart med de motanförda kännetecknen samt att ICA och RIMI är berättigade till ett utökat skyddsomfång.

Parterna har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

ICA

ICA innehar varumärkena ICA och RIMI för varor och tjänster som är identiska med de som omfattas av IKARIMI. Det föreligger såväl varuslagsidentitet som märkeslikhet. IKARIMI består av en sammansättning av ICA:s mest värdefulla varumärken. Detta förstärker associationen till ICA:s varumärken vilket innebär en ökad förväxlingsrisk. Det föreligger emellertid även märkeslikhet mellan varumärkena ensamma för sig.

Även de omständigheter som anförts efter den 16 maj 2008 ska beaktas vid förväxlingsbedömningen. Som grund har anförts att märkena är förväxlingsbara. PRV har felaktigt bortsett från de ytterligare omständigheter som har preciserats till stöd för detta. Varumärkena ICA och RIMI har genom mångårig och omfattande användning förvärvat en utökad särskiljningsförmåga. Detta utgör inte en ny grund utan en ny omständighet som ska beaktas vid förväxlingsbedömningen.

Deutsche See

ICA kan inte lägga samman sina rättigheter till en fiktiv rättighet omfattande både ICA och RIMI. Varumärkena ska bedömas var för sig och IKARIMI kan vid en jämförelse inte anses lika dessa märken. Någon förväxlingsrisk är inte för handen oavsett om likhet eller identitet skulle anses föreligga mellan de varor och tjänster som de motstående kännetecknen omfattar. Den risk för association som ICA har påstått uppstår bestrids då märkenas olikhet inte föranleder en sammankoppling. För att association eventuellt ska kunna leda till ökad förväxlingsrisk krävs något mer såsom påvisad inarbetning eller anseende.

Bolaget bestrider ICA:s begäran om att materialet som ingetts den 11 september 2008 ska beaktas eftersom argumentation som bygger på anseende och ett därmed utökat skyddsomfång ska anses utgöra en ny grund. Även om materialet skulle beaktas anser bolaget att ett utökat skyddsomfång för ICA respektive RIMI inte har påvisats. Det ingivna materialet avser inte relevanta tidpunkter och ”awareness”-undersökningen återger inte samtliga frågor. Vidare kan inte uttalandet från 2005 ensamt styrka ett utökat skyddsomfång.

DOMSKÄL

Enligt 5 kap. 15 § tredje stycket varumärkeslagen (VnL) får ett beslut att en internationell varumärkesregistrering inte ska gälla i Sverige endast grundas på en omständighet som meddelats Internationella byrån inom 18 månader från dagen för den underrättelse som PRV mottagit från Internationella byrån om att någon har ansökt om att en internationell registrering ska gälla i Sverige. Av Madridprotokollet följer att samtliga grunder (grounds) ska anges i meddelandet inom den angivna tiden, se Madridprotokollet artikel 5(2) och tillämpningsföreskrifterna till protokollet regel 17(2).

PRV mottog den 16 november 2006 en underrättelse från Internationella byrån om att Deutsche See hade begärt att den internationella registreringen av varumärket IKARIMI skulle gälla i Sverige. Senast den 16 maj 2008 hade PRV således att meddela Internationella byrån om den

framställda invändningen och de omständigheter som anförts till grund för denna. PRV skickade den 29 februari 2008 ett meddelande, en s.k. ”provisional refusal of protection based on an opposition according to rule 17 (3)”, till Internationella byrån med angivande av grunderna för invändningen. I underrättelsen angavs att det internationella varumärket IKARIMI var förväxlingsbart med (”confusingly similar to”) varumärkena ICA och RIMI samt med firman ICA AB. Först därefter, den 11 september 2008, anförde ICA i en skrift till PRV att bolagets kännetecken ICA var notoriskt samt att ICA och RIMI i vart fall hade en förstärkt känneteckenskraft till följd av användning.

Fråga uppkommer därmed, som PRV också konstaterat, om vad ICA sålunda anfört angående kännedomen om bolagets märken och deras känneteckenskraft utgör omständigheter i den mening som avses i 5 kap. 15 § tredje stycket VmL och därmed inte med framgång kan åberopas efter den i Madridprotokollet angivna tiden.

Med omständigheter förstås i svensk processrätt faktiska omständigheter, dvs. fakta eller sakförhållanden. Man skiljer här mellan omständigheter av omedelbar betydelse för utgången och omständigheter av medelbar betydelse för utgången. Omständigheter av omedelbar betydelse, eller rättsfakta, är sådana som part påstår har betydelse genom att de leder till viss rättsföljd. Och omständigheter av medelbar betydelse, eller bevisfakta, är sådana som part påstår har betydelse som bevis för rättsfakta. Angående omständigheter, se Per Olof Ekelöf och Henrik Edelstam, Rättegång, första häftet, uppl. 8, 2003 s. 40 f., Robert Boman, Festskrift till Lars Welamson, 1987 s. 79 f. och Peter Fitger Rättegångsbalken II, s. 42 8a samt Bertil Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 5 uppl., 2005 s. 107 f.

Av förarbetena till den nu aktuella bestämmelsen i VmL framgår inte annat än att omständighet avser just faktiska omständigheter av omedelbar betydelse för utgången eller med andra ord rättsfakta, se SOU 2001:26 s. 299 och prop. 2009/10:225 s. 253 och 265. En sådan tolkning är också den som bäst svarar mot det huvudsakliga ändamål som uppfylls vid en tillämpning av regleringen i Madridprotokollet i ordinära fall, dvs. att ramen för prövningen fastställs inom viss tid. Härigenom är det möjligt för innehavaren av en internationell registrering att bedöma om

det finns skäl att lägga ned tid och pengar på att försvara giltigheten av registreringen.

Den omständigheten att ett varukännetecken förvärvat en förstärkt känneteckenskraft utgör, som ICA AB självt konstaterat, en omständighet av betydelse för bedömningen av frågan om förväxling. Närmare bestämt innefattar omständigheten ett påstående om kännetecknets ställning på marknaden av betydelse för dess skyddsomfång. I processrättslig mening är därmed en omständighet av detta slag av omedelbar betydelse utgången i ett mål angående förväxling. Att ett kännetecken har förvärvat förstärkt känneteckenskraft har i praktiken också ofta avgörande betydelse vid bedömningen av frågan om förväxling. Med hänsyn till att Internationella byrån i föreliggande fall inte underrättats om denna omständighet inom artonmånadersfristen kan omständigheten, som PRV funnit, inte beaktas vid prövningen.

När det gäller prövningen i sak av frågan om kollision mellan de motstående kännetecknen IKARIMI och ICA respektive RIMI delar Patentbesvärslagen PRV:s bedömning att de motstående kännetecknen inte är förväxlingsbart lika.

Överklagandet kan på grund av det anförda inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt adjungerade ledamoten Jon Bergman. (skiljaktig).

10-257, skiljaktig mening

Jag är ense med majoriteten fram till tredje stycket i domskälen som inleds med ”Med omständigheter förstås [...]”. Därefter anser jag att domskälen ska ha följande lydelse.

För att uppfylla regeln i 5 kap. 15 § tredje stycket VmL, bör det vara tillräckligt att PRV i underrättelsen till Internationella byrån har angett de omständigheter som korresponderar mot den regel som part stödjer sin invändning på. Underrättelsen kan t.ex. ange att grunden för invändningen är att det finns en sådan märkeslikhet och varu- och tjänsteslagslagslikhet mellan de aktuella kännetecknen att förväxlingsrisk föreligger enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 VmL.

Om invändaren har åberopat att det föreligger förväxlingsrisk bör det även efter fristen gå att anföra det som invändaren anser relevant vid den helhetsbedömning av samtliga faktorer som ska göras vid förväxlingsbedömningen. Bland dessa faktorer ingår den omständigheten att ett äldre märke har en hög särskiljningsförmåga, antingen i sig eller på grund av att det är känt på marknaden (se t.ex. EU-domstolens dom i mål nr C-251/95, Sabel, p. 22 och 24, samt C-342/97, Lloyd, p. 20-23).

Invändningen kan efter fristens utgång däremot inte ändras till att avse något annat hinder, t.ex. att användningen av det yngre märket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för invändarens välkända varumärkes särskiljningsförmåga eller anseende, enligt regeln i 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen, eftersom dessa omständigheter, vilka gör den regeln tillämplig, inte åberopats till grund för talan innan fristens utgång.

Mot bakgrund av dessa överväganden borde PRV ha prövat om det förelåg förväxlingsrisk mellan de motstående märkena mot bakgrund av samtliga av invändarna anförda omständigheter, däribland att kännetecknen förvärvat en högre grad av särskiljningsförmåga genom användning. Enligt instansordningens princip bör därför det överklagade beslutet undanröjas och målet visas åter till PRV för en ny prövning av risken för förväxling mellan de motstående märkena.