

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

Registrering 341238

Inv. nr. 2000/0221/0002

Exp. f. Registreringsverket Exp. Patent- och registreringsverket

2004 -03- 0 2

2004 -03- 0 2

INVÄNDARE

Vico S.A.
Montigny-Lengrain B.P. 1
02290 VIC-SUR AISNE
Frankrike

OMBUD

Albihns Stockholm AB
Box 5581
114 85 STOCKHOLM

INNEHAVARE

ICA AB
170 85 SOLNA

OMBUD

Nihlmarks Advokatbyrå AB
Box 7701
103 95 STOCKHOLM

BESLUT

Patent och registreringsverket (PRV) upphäver registreringen med nummer 341238 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (1960:644) jämfört med 14 § första stycket 6 punkten samma lag.

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket RICO med registreringsnummer 341238. Efter av innehavaren begärd begränsning avser registreringen kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ätliga oljor och fetter, i klass 29, kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is, i klass 30, jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder, malt, i klass 31, öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och juicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker, i klass 32.

Invändaren har, som det får förstås, yrkar att registreringen skall hävas i första hand för samtliga varor i klass 29 samt jordbruksprodukter; färska frukter och grönsaker i klass

31 och i andra hand att registreringen skall hävas för konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker i klass 29 samt jordbruksprodukter; färska frukter och grönsaker i klass 31. Till stöd för sitt yrkande har invändaren i allt väsentligt anfört följande. Varumärket RICO är förväxlingsbart med invändarens varumärke VICO med registreringsnummer 338635, registrerat för potatiships; grönsakspuréer; potatispuréer; maträtter baserade på konserverad och djupfryst potatis i klass 29. De motstående märkena är mycket lika såväl visuellt som fonetiskt. Vidare avser såväl invändarens som innehavarens registrering livsmedel som säljs i en och samma butik. Konsumenterna stöter följaktligen på de båda varumärkena parallellt och det finns en stor risk att konsumenterna vilseleds om produkternas kommersiella ursprung.

Innehavaren har bestritt att registreringen skall upphävas till någon del samt angivit följande. Varumärket RICO är inte förväxlingsbart med märket VICO. Orden skiljer sig tillräckligt åt såväl visuellt som uttalsmässigt för att inte riskera att sammanblandas. Orden ger även olika associationer. Ordet RICO ger associationer till något sydländskt, något rikt, eller kanske till Puerto Rico, medan ordet VICO snarar associeras med något hårt, och kanske till något som är vikt.

Innehavaren har även två äldre rättigheter till varumärken innehållande ordet RICO, registrering 48 021 från 1936 som avser färska bananer och färska grönsaker i klass 31 och registrering 257 371 från 1992 som avser färsk frukt, färska grönsaker i klass 31 och samtliga tjänster i klass 35. Varumärket RICO har således funnits på den svenska marknaden sedan åtminstone 1936 och är ett väl fungerande, inarbetat och dessutom registrerat varumärke som framförallt återfinns i livsmedelsbutiker där även Vico S.A.s produkter förmoda återfinnas. Det är således innehavaren som har bättre rätt till sina varumärken innehållande ordet RICO än vad invändaren har till sitt varumärke VICO.

SKÄL

Enligt 14 § 1 stycket 6 punkten varumärkeslagen får ett varumärke bland annat inte registreras om det är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan. Av 6 § första stycket samma lag följer att kännetecken skall anses förväxlingsbara enligt varumärkeslagen endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

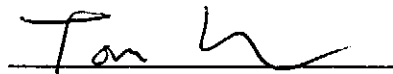
PRV gör följande bedömning.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, bland annat märkenas likhet samt likheten i de varuslag märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömning av förväxlingsbarheten. Eftersom de motstående märkena avser likartade livsmedelsprodukter föreligger varuslagslikhet i varumärkesrättsligt hänseende. Vidare är de motstående märkena mycket lika såväl visuellt som fonetiskt. Då varken ordet RICO eller VICO har ett betydelseinnehåll som kan förmodas skapa särskilda associationer och fråga är om dagligvaror som inhandlas utan ett mer noggrant övervägande kan märkena komma att förväxlas, särskilt om inköpen sker vid olika tillfällen. Vid en helhetsbedömning är därför de motstående märkena förväxlingsbara. Eftersom innehavaren inte har medgivit att registreringen upphävs endast delvis skall registreringen upphävas i sin helhet.

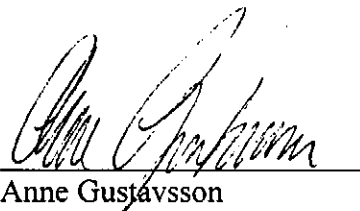
Vad innehavaren anført i fråga om rätt till i ärendet aktuell registrering på grund av innehav av äldre rättigheter till varumärken innehållande ordet RICO medför inte någon annan bedömning. PRV: s prövning i ärendet avser endast huruvida invändarens registrering 338 635 utgör hinder för den fortsatta giltigheten av registrering 341 238.

Beslutat den

02 MAR 2004



Tom Kronhöffer



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 beslutets dag.